

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGGKETA MEREK  
TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK  
KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

Rizal Nugraha

41151010150033

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di Bawah Bimbingan :

Hana krisnamurti, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

**JURIDICIC REVIEW OF BRAND DISPUTES REGISTERED  
IN THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL  
PROPERTY RIGHTS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016  
CONCERNING BRANDS AND GEOGRAPHIC INDICATION**

THESIS

Submitted To Meet One The Requirements to get a Bachelor of Law Degree at The Law  
School of Langlangbuana University

Compiled by :

Rizal Nugraha

41151010150033

Specialization Program : Civil Law

Under Guidance :

Hana krisnamurti, S.H., M.H



**LAW FACULTY OF  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2019**

## ABSTRAK

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftar pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah analisis terhadap sengketa merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana Upaya penanggulangan sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pada sengketa merek “Mawar Super Laundry” dan “Logo Superman” di mana pihak pendaftar pertama berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan sesuai dengan Sistem pendaftar *first to file principle* dan upaya penanggulangan terhadap sengketa merek dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu *represif* dan *preventif*. Represif dapat dilakukan dengan cara pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sedangkan preventif dapat dilakukan melalui cara gugatan keperdataan, tuntutan pidana, dan melalui administratif.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di fakultas hukum Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat yaitu ibu Hana Krisnamurti S.H., M.H selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R 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 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 ilmu hukum fakultas hukum Universitas Langlangbuana.
7. Rachmat Suharno S.H., M.H selaku Sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Sugeng Rahardja S.H., M.Hum sebagai dosen wali.
9. Ibu Antonia Intarti S.H., M.H sebagai dosen penguji skripsi.
10. Seluruh dan asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Teman terbaik kelas A1 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 dan KKNM 09 Margahurip sekaligus teman seperjuangan MAC. Terimakasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan selama menuntut ilmu di almamater ini.
12. Teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis Fina Cantika Dewi Nandar Nur Alek, Andri Ardianto, Hari Budiman, Adi Pramanca, Ari Sumardi.
13. Teman – teman di organisasi dan komunitas yang selalu mendukung dan menghibur masa – masa kuliah penulis yaitu di Unknown Clown (UC), Grup Lexy Squad, dan Dak banyol Family yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Ina Darlina dan Ayahanda Heriana, beserta Adik Ardina Nur Apriliani. Bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu. Dan terima kasih atas segala pengorbanan baik materil maupun imateril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan pahala serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	9
C.    Tujuan Penelitian .....	9
D.    Kegunaan Penelitian .....	10
E.    Kerangka Pemikiran .....	10
F.    Metode Penelitian .....	15
G.    Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN</b>	
<b>                         INTELEKTUAL DAN HAK MEREK</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	20
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	20
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Merek .....	28
1. Pengertian Tentang Hak Merek .....	28
2. Macam-Macam Merek Yang Didaftarkan .....	32
3. Prosedur Dan Proses Pendaftaran Merek .....	36

- 4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek ..... 40
- 5. Tinjauan Tentang Sengketa Merek ..... 46

**BAB III KASUS SENGKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- A. Sengketa Merek Mawar Super Laundry Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara Siti Wardah Dengan Siti Hardita Sundari ..... 51
- B. Sengketa Merek Yang Terdapat Persamaan Pada Pokoknya Antara DC Comics Dengan PT Marxing Fam Makmur ..... 52

**BAB IV SENGKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- A. Analisis Terhadap Sengketa Merek Terhadap Produk Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ..... 55
- B. Upaya penanggulangan sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ..... 59

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan ..... 64



B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>85</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 28 Huruf D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Maknanya : setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni terdapat pada Pasal 3 yang dimaksud dengan “hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar” dan selanjutnya dijelaskan pula soal penjelasan merek itu ditolak pada Pasal 21 ayat 1 yang dimaksud dengan “permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan dalam pokoknya atau keseluruhannya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dewasa ini perkembangan hukum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sering juga disebut Hak Milik Intelektual

(*Intellectual Property*) semakin mendapat perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka Hak Kekayaan Intelektual sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.<sup>1)</sup>

Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain, walaupun tidak memiliki unsur pokok seperti yang diartikan dengan pengertian milik intelektual, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan.

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

Merek adalah sesuatu ( gambaran atau nama ) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut

---

<sup>1)</sup> Mujiyono ferianto, "*memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual*", Yogyakarta, 2017, hlm 1

dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya memutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.<sup>2)</sup>

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu 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 dengan aset riil perusahaan tersebut. Merek juga berguna untuk para konsumen. Para konsumen membeli produk tertentu ( yang terlihat dalam mereknya ) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk di konsumsi 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.

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Ketentuan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 20 Undang-

---

<sup>2)</sup> Tim Lindsey ( et al ), *hak kekayaan intelektual Suatu Pengantar, Asian Law Group pty. & Penerbit P.T. Alumni*, Bandung 2006, hlm 131

undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tentang penolakan pendaftaran merek yaitu:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan kata lain, diperolehnya hak atas merek adalah sebagai satu konsekuensi telah didaftarkan merek tersebut pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah syarat mutlak bagi seseorang jika merek tersebut diakui secara sah bahwa ia adalah pemilik dari merek tersebut. Tanpa pendaftaran, maka tidak Perlindungan merek tersebut dan juga perlindungan yang diberikan atas merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengidentifinisikan merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari :

- a. Gambar
- b. Nama

- c. Kata
- d. Huruf-huruf
- e. Angka-angka
- f. Susunan warna
- g. Atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Mencari perlindungan atas bentuk dan gaya ( *style* ) dari tampilan/bungkus produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik merek dari produk tersebut. Tindakan perlindungan atas tampilan dari suatu produk juga akan membantu menindas pihak lain yang meniru tampilan produk tersebut tanpa izin.

Pada dasarnya sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran sangat penting artinya bagi konsumen, karena konsumen akan membeli merek (cap, simbol, lambang, dan sebagainya) yang tentunya memiliki kualitas dan aman untuk dikonsumsi.<sup>3)</sup>

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan

---

<sup>3)</sup> Suyud Margono, , *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 79

dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang hasil produksi orang lain.<sup>4)</sup>

Pada kasus sengketa merek, Siti Wardah yang berinisiatif mendaftarkan merek produk cairan pembersihnya mawar super laundry berikut logonya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi permohonan pendaftaran merek ditolak. Melalui surat tertanggal 26 Maret 2018, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran ditolak dikarenakan merek mawar super laundry sudah lebih dulu terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Siti Hardita Sundari. Pihak penggugat Siti wardah mengajukan gugatan pembatalan merek mawar super laundry dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak jujur, gugatan itu didaftarkan di pengadilan niaga Jakarta, pada putusan pertama pengadilan niaga dimenangkan oleh penggugat atas nama Siti wardah akan tetapi pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “ Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar ”, dan pendaftaran merek di Indonesia menganut asas *first to file* artinya siapa yang mengajukan merek terlebih dahulu maka dianggap sebagai pemegang merek.

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm 67



Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai sengketa merek dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa merek kopitiam

Penulis : Edy Parajai, dalam penulisan fakultas hukum Universitas Hasanudin

Tahun : 2016

2. Judul : Penyelesaian sengketa merek menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek

Penulis : Tri Suci Rahayu, dalam penulisan fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tahun : 2008

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai sengketa merek mawar super laundry dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai sengketa merek mawar super laundry dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti sengketa merek mawar super laundry berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENSKETA MEREK TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN

INTELEKTUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat ditentukan Identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah analisis terhadap sengketa merek terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimanakah Upaya penanggulangan sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan sengketa merek terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya penanggulangan dan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terutama dan hak kekayaan intelektual tentang hak merek.

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap :

- a. Masyarakat, agar menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal pendaftaran merek.
- b. Pemerintah, sebagai masukan dalam melaksanakan proses pemberian hak merek.
- c. Universitas Langlangbuana, untuk menambah literatur yang dapat digunakan oleh peneliti lebih lanjut berdasarkan sengketa merek.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hans Kelsen berpendapat tentang teori keadilan, adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkatan tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.

Cassavera berpendapat , merek merupakan aset kondisional, bahwa merek harus menghasilkan manfaat berupa nilai finansial bagi para pemiliknya dan merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa. Dari hal tersebut di atas maka produk atau jasa merupakan bentuk nyata dari suatu merek. Merek harus mempunyai kriteria tertentu yaitu:

1. *Sign ( tanda );*
2. *Which can be represented graphically ( yang dapat dipresentasikan secara grafis );*
3. *Which is capable to distinguishing the goods and service of one undertaking from those of undertakings ( yang mampu membedakan barang dan jasa suatu usaha dari mereka yang melakukan usaha ).*<sup>5)</sup>

Jadi merek harus mempunyai suatu tanda yang merepresentasikan secara jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya. Schachter mengemukakan bahwa Merek sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan tanda pembeda harus mempunyai single rational basis adalah untuk menjaga keunikan sebuah merek, maka merek harus dilindungi sebagai species of property. Ini mempunyai maksud bahwa pemilik merek harus dilindungi ketika mereknya digunakan oleh pihak lain.

Hak yang diberikan pada Merek, yaitu hak eksklusif guna mencegah pihak ketiga tanpa izinnnya untuk mempergunakan merek yang sama atau mirip dalam kegiatan perdagangan dan dalam hal demikian “*a likelihood of confusion shall be presumed*”.

Dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya memiliki prinsip konstitutif ( *first to file* ). Prinsip konstitutif atau disebut juga *first to file*

---

<sup>5)</sup> Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. dan Muthia Khairunnisa S.H, Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Indonesia, [https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata\(2\).pdf](https://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Art%20Rika%20Ratna%20Permata(2).pdf), (Tanggal 13,01:04)

*principle*. Artinya, siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan.

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Misalnya, Kekayaan intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu di mana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut 'lisensi'.<sup>6)</sup>

Merek yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Membangun hubungan antara produk

---

<sup>6)</sup> Suyud Margono, *op.cit*, hlm 2

dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.<sup>7)</sup>

Jenis merek dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merek jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, diantaranya yaitu:

a. Merek Biasa (*Normal Marks*)

Disebut juga sebagai *normal mark* yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugesif

---

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm 8

kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

b. Merek Terkenal (*Well Known Mark*)

Merek terkenal biasa disebut sebagai *well known mark*. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).

c. Merek Termashyur (*famous mark*)

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termahsyur. Sedemikian rupa tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merk termahsyur pun lebih tinggi dari pada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memperoleh

perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>8)</sup> dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang di harapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru

---

<sup>8)</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiri*, prenada group, Jakarta, 2018, hlm 125



menimbulkan ketidak-adilan, ketertiban, dan ketidak pastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri.<sup>9)</sup>

Penelitian yuridis normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *law in book* ) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan ( *law in action* ). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>10)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.<sup>11)</sup>

Ilmu hukum mengkaji terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm 150-151

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm124

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm 150-151

permasalahan hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidak-adilan, ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum sendiri.<sup>12)</sup>

### 3. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb

Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan.

1. Undang-Undang Dasar 1945 .

---

<sup>12)</sup> *Ibid, hlm 125*

## 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13)</sup>
- c. Bahan tesier adalah yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa uraian dari website internet.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi Dokumen menggunakan atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.<sup>14)</sup>

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>13)</sup> *Ibid*, hlm124

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 124

metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK MEREK**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” , adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>15)</sup>

Hak kekayaan intelektual muncul dari cipta, rasa, karsa, dan karya manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektualitas manusia. Atas hasil kreasi tersebut, maka individu, kelompok, atau perusahaan yang menciptakan memiliki hak yang dijamin dan dilindungi peraturan yang ada untuk menggunakannya dan mengambil keuntungan atas hasil kreasinya tersebut.

Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun

---

<sup>15)</sup> Daniel Suryana, *Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, dansur, Jakarta, 2001, hlm 13

tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia.

Ciri khas Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (*inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya*) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (*keaktivitas*)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual juga menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin menjadi perhatian negara maju sering kemajuan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Banyak negara yang miskin sumber daya alam sukses bertransformasi menjadi negara maju berkat keberhasilan mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual dan ekonomi kreatif. Hak Kekayaan Intelektual bisa

dikembangkan menjadi bisnis waralaba (*Franchise*) sehingga dapat melipatgandakan omzet bisnis dan memberikan dampak berganda (*multiplier effect*) pada bidang bisnis lainnya. Beberapa subsektor ekonomi kreatif (seperti film, acara televisi, kuliner, dan lain-lain) juga dapat dikembangkan menjadi model bisnis waralaba. Dimasa kini, kekuatan ide/gagasan lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang berwujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru dan desain baru bisa mengubah peradaban manusia. Sejarah manusia membuktikan betapa dahsyat peran individu-individu yang kreatif dan inovatif dalam mengubah peradaban dan kebudayaan. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju sangat peduli pada perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dan ekonomi kreatif. Jika punya daya kreasi dan inovasi, maka dunia bisa berada digengaman tangan kita. Kitapun bisa mengubah dunia tanpa harus menjadi superhero ala komik Marvel. <sup>16)</sup>

Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). HKI tergolong benda bergerak yang dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan Fidusia. Hak Kekayaan Intelektual yang berwujud nyata (*material*) dan bersifat benda (*tangible*) dapat diikat dengan jaminan Gadai dan Fidusia. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>16)</sup> Iswi hariyanti (et al), *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan kredit*, Andi yogyakarta, 2018, hlm 1-2

yang tak nyata (*immaterial*) dan tak benda (*intangible*) hanya dapat diikat dengan fidusia.<sup>17)</sup>

Hak Kekayaan Intelektual juga melindungi merek ( sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan), yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya ke dalam pasar. Jika oranglain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berfikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan yang telah menciptakan merek yang bersangkutan dapat menderita kerugian. Hukum Hak Kekayaan Intelektual mengizinkan perusahaan untuk menuntut orang-orang yang telah meniru merek mereka tanpa izin.

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari :

1. Hak cipta dan hak terkait
2. Merek dagang
3. Indikasi geografis
4. Desain industri
5. Paten
6. Tata letak : (*topografi*) sirkuit terpadu
7. Perlindungan informasi rahasia
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>18)</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>18)</sup> Tim lindsey (et al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. Alumni, Bandung 2006, hlm 3*



Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Kekayaan Intelektual dapat diperjualbelikan seperti sebuah buku. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu dimana pihak penyewaan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut 'lisensi' dan akan dibahas lebih lanjut dalam buku ini.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual tidak diperluas terhadap setiap situasi dimana seseorang melakukan usaha atau sumber daya ke dalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akal budi, pengetahuan, keahlian atau tenaga. Berdasarkan hukum Indonesia dan undang-undang di banyak negara, ciptaan dan invensi hanya akan dilindungi jika ciptaan dan invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh undang-undang.

Merek Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang di produksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai misalnya levis jeans, baju Gucci atau jam Rolex. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau 'nama baik' (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.

Merek yang diinvestasikan melalui periklanan dan promosi adalah sangat bernilai. Sebagai contoh merek coca-cola bernilai sekitar (\$ 39 miliar). Beberapa orang mungkin berargumen bahwa coca-cola itu sendiri rasanya sama dengan minuman cola berkolaborasi lainnya, dan coca-cola menjadi lebih terkenal hanya karena orang, yang dipengaruhi oleh periklanan dan promosi, membeli coca-cola untuk namanya (atau mereknya). Inilah mengapa banyak perusahaan berusaha untuk melindungi penggunaan eksklusif dari merek mereka dan mengapa pembajakan atau penipuan terhadap penggunaan merek menjadi begitu umum. Beberapa negara enggan menyediakan perlindungan yang efektif bagi merek-merek terkenal. Ini karena kebanyakan dari merek-merek tersebut dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara maju dan negara-negara berkembang melihat hal ini sebagai mengalirnya modal keluar dari negara-negara miskin di belahan selatan ke masyarakat maju di bagian utara.<sup>19)</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik *property* tidak terlepas dari kekayaan.

---

<sup>19)</sup> *Ibid, hlm 6-8*

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran (intelektual) yang melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Hak kekayaan intelektual merupakan serangkaian hak dan kepentingan yang sah terkait dengan produk yang dihasilkan dari aktivitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hak perdata lainnya. Keistimewaannya yakni pada sifat eksklusifnya. Hak kekayaan intelektual hanya diberikan dan berlaku kepada pemiliknya, si pencipta, penemu ataupun pemegang karya intelektual lainnya. Pihak mana pun dilarang untuk meniru, memakai dan mempergunakan dalam perdagangan suatu karya intelektual tanpa seizin pemiliknya. Eksklusivitas hak kekayaan intelektual memberi hak paling unggul kepada pemiliknya. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari harta kekayaan (kebendaan).

Harta kekayaan adalah benda milik orang atau badan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.

Perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan

individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan *The Principle of Natural Justice*

Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;

b. Prinsip ekonomi *The Economy Argument*

Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum yang bersifat ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan;

c. Prinsip Kebudayaan *The Cultural Argument*

Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dibakukan dalam system Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat melahirkan ciptaan baru,

d. Prinsip sosial *The Social Argument*

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi

hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.<sup>20)</sup>

Penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), kemudian Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*). Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*). Di bawah pengawasan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek**

### **1. Pengertian Umum Tentang Merek**

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.<sup>21)</sup>

---

<sup>20)</sup> Pipin Syarifin, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 11-12.

<sup>21)</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 209

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.<sup>22)</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa :

1. Gambar

Gambar yang dijadikan logo merek tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut atau juga terlalu sederhana seperti titik. Sehingga, gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas merek tersebut.

2. Nama

Pada dasarnya nama orang, badan usaha, kota, benda, dapat dijadikan sebagai Merek namun tetap harus memiliki daya pembeda (*distinctive power*) yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama. Nama yang sangat umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat tidak dapat didaftarkan sebagai Merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan membuat bingung

---

<sup>22)</sup> Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 3

masyarakat. Begitu pula dengan nama yang mempunyai lebih dari satu pengertian tidak bisa dijadikan Merek.

### 3. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai Merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari Merek lain yang meliputi berbagai bentuk yaitu:

- a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah.
- b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja, dan kata benda.
- c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olahraga, seni, dan sebagainya.
- d. Bisa merupakan suatu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata.

### 4. Huruf

Sama halnya dengan gambar, sepanjang tidak memuat susunan yang rumit dan tidak terlalu sederhana, huruf juga dapat dijadikan Merek.

### 5. Angka

Angka tidak dapat dijadikan sebagai Merek jika hanya mengandung satu angka saja karena terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda yang cukup. Oleh karena itu, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda, namun tidak terlalu rumit juga karena akan sulit didefinisikan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai Merek.

## 6. Susunan Warna

Merek yang berupa susunan warna berarti Merek tersebut terdiri dari satu unsur warna. Susunan warna yang dibuat sederhana tanpa dikombinasikan dengan unsur gambar atau lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja, dianggap kurang memberikan daya pembeda.

## 7. Merek Kombinasi

Merek kombinasi merupakan unsur Merek yang terdiri dari gabungan gambar, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna yang secara keseluruhan tidak merupakan satu kesatuan pengertian sendiri. Banyak Merek-Merek yang berbentuk kombinasi dari berbagai unsur. Bahkan, pada umumnya hampir semua Merek merupakan kombinasi dari dua, tiga, atau seluruh unsur-unsur tersebut.

Pada hakikatnya merek ada suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Suatu merek haruslah mempunyai sifat yang khas dan yang lain dari yang lain.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemegang kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu didalam daftar umum merek.



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.

Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi 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.<sup>23)</sup>

## **2. Macam-Macam Merek Yang Didaftarkan**

Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengertian merek bahwa suatu merek adalah suatu tanda yang mempunyai kemampuan atau daya untuk membedakan, namun belum dijelaskan tanda-tanda apa saja yang dapat dijadikan merek. Berikut ini akan dibahas beberapa tanda yang dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam pengertian merek dan indikasi geografis dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>24)</sup>

1. Merek Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata Merek yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah merupakan jenis merek yang

---

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm 131-132

<sup>24)</sup> Irsalina Julia Ermin, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum*”, Pustaka bani, Makassar, 2016, hlm 27

paling banyak digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan. Berdasarkan kuat/lemah daya pembedanya, merek kata ini dapat dipisah-pisahkan menjadi berikut ini:

a. Kata Ciptaan

kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk dipakai sebagai merek dagang, tidak mempunyai daya pembeda kuat.

b. Kata rangkaian

Suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek. Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat.

c. Kata umum

Kata umum adalah kata-kata biasa yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi dalam penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang tandai dengan merek tersebut.

d. Kata kiasan

Kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek, dengan secara terselubung dan berkias mempunyai hubungan dengan

barang-barangnya, tetapi yang tidak secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu menerangkan tentang barang-barang

## 2. Merek Merupakan Penggabungan Huruf-Huruf

Huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya berupa inisial atau singkatan saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau dalam bentuk monogram.

## 3. Merek Merupakan Penggabungan Angka-Angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-merek yang terdiri atas angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.

## 4. Merek Menggunakan Gambar

Gambar ini termasuk dalam kategori "*devices*" yaitu yang meliputi: tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk menandai barang-barang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis merek lain.

5. Merek menggunakan nama-nama orang lain dan lain-lain seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan untuk menggunakan suatu merek yang masih ada hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari nama pribadinya.
6. Merek Menggunakan Susunan Warna

Sehubungan dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri khas suatu merek, dari judul tersebut dapat disimpulkan bahwa satu warna saja sebagai sendirinya tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar, mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak seorang pun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil produksinya.

7. Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur-Unsur

Suatu merek memang dapat terdiri atas gabungan antara suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret, suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya. namun demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak mempunyai daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasinya juga tetap tidak mempunyai daya pembedaan. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda dalam kombinasi atas unsur-unsur tersebut, misalnya suatu segi tiga yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila segi tiga tersebut dikombinasikan dengan kata "*triangle*" maka gabungan

tersebut dapat menjadi suatu merek yang mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan.

### **3. Prosedur Dan Pendaftaran Merek**

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Surat permintaan pendaftaran merek mencantumkan:

1. tanggal, bulan, dan tahun
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3. nama lengkap, dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
4. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
5. nama negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Menentukan berhak atas merek tergantung sistem pendaftaran merek yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem pendaftaran merek yang biasanya dikenal adalah sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau terlahir karena pendaftaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau lahir karena pemakaian pertama, walaupun tidak didaftarkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada

pemilik merek terdaftar, permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani pemohon atau kuasa. Dengan demikian seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang memiliki merek, agar merek tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, maka harus mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran adalah satu-satunya yang mudah diketahui dan yang dapat dipakai sebagai dasar yang kokoh dan pasti untuk dijadikan dasar pemberian hak atas merek. siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Bentuk jaminan kepastian hukum ini yaitu adanya tanda bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. Karena itu sistem konstitutif ini sangat menguntungkan pemilik merek untuk mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek di kemudian hari.

Mendaftarkan suatu merek, ada syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah adanya daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang

atau jasa yang di produksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang di produksi menjadi dapat dibedakan.

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

1. Tidak dapat didaftarkan
2. Harus ditolak pendaftarannya
3. Diterima/didaftarkan

Ketentuan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

7. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
8. Sama dengan, berkaitan dengan, atau menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya
9. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis

10. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
11. Tidak memiliki daya pembeda
12. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Pasal 21 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tentang penolakan pendaftaran merek yaitu:

4. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak



tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain. Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup sehingga diterima sebagai merek.

Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.<sup>25)</sup>

## **7. Perlindungan Terhadap Pemegang Hak Merek**

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk

---

<sup>25)</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 11

jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan *sistem first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang ‘beritikad baik’ bersifat *preventif* maupun *represif*. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum *represif* diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.<sup>26)</sup>

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum bersifat *preventif*

Pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, apabila seseorang/badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah

---

<sup>26)</sup> *Meli hertati gultom*, “ perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar terhadap pelanggaran merek <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2012-2-00777HM%20Bab2001.pdf> (Tanggal 11, 23:17)

ditentukan Undang-undang Merek. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya.

b. 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. Turut-sertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meningkat. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas produk yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Terkenal terutama produk dari luar negeri (*label minded*) juga sangat mempengaruhi dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat melalui merek-merek asli tapi palsu (aspal) atau merek yang mirip dengan merek terkenal, dengan menghasilkan produk yang kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga mereka membeli merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa gengsi. Pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul, dan atau kualitas barang. Pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik. Penggunaan produk dengan merek-merek tertentu disamping *good will* yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi ada juga mengutamakan prestise dan memberikan kesan tersendiri dari pemakainya sehingga dengan memakai persepsi mereka adalah suatu “simbol” yang akan menimbulkan gaya hidup baru (*life style*). Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu berarti bahwa tindakan orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran milik orang lain tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab maka secara tidak langsung

menghasilkan dan membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur.

Menghindari praktik-praktik yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dan selalu disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan internasional yang tujuannya adalah mengakomodasikan semua kepentingan-kepentingan yang ada guna menciptakan suatu perlindungan hukum.<sup>27)</sup>

Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditujukan kepada 2 kepentingan yang seolah-olah tidak ada hubungannya satu sama lain atau bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Sebenarnya, perlindungan atas merek dagang bertujuan untuk melindungi 2 kepentingan tersebut secara seimbang dan tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dipisahkan menjadi 4 kelompok berikut:<sup>28)</sup>

1. Kepentingan pemilik merek untuk tidak diganggu gugat dalam hubungan baiknya dengan para konsumen, yang telah dibina olehnya di pasar melalui penggunaan suatu merek tertentu, serta dalam harapan yang wajar untuk memperoleh langganan tetap pada masa datang, yang kesemuanya itu terjamin oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>28)</sup> Suyud Margo, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktek di Indonesia*, Graha Indonesia, Bogor, 2011, hlm 79

menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

2. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
3. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara memengaruhi pikiran mereka bahwa suatu perusahaan adalah sama dengan perusahaan lain, atau hasil-hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut.
4. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktik-praktik yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.

Para produsen dan pedagang di negara manapun mereka berada, membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha mereka melalui merek yang dipergunakan. Dalam hubungan ini, para pesaing yang tidak jujur akan dapat terlalu lama mempertahankan kedudukannya di pasar yang diperoleh secara curang, apabila mereka dibiarkan menghancurkan daya pembeda dari merek-merek yang digunakan untuk mengenali kegiatan perdagangan yang

menandai barang-barang dagangan, dengan cara meniru merek dan melanggar hak orang lain atas merek-merek tersebut. Akhirnya bukan hanya pengusaha yang jujur saja yang dirugikan, tetapi juga para konsumen. Oleh karena itu, para konsumen di manapun mereka berada, harus dilindungi terhadap penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan merek yang sudah dikenal oleh mereka sebagai merek dari barang-barang yang bermutu baik.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan hukum atas merek adalah untuk sedapat mungkin secara seimbang melindungi kepentingan semua pihak, yaitu para produsen di satu pihak dan para konsumen di pihak lainnya.<sup>29)</sup>

## **5. Tinjauan Tentang Sengketa Merek**

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan tergolong laris di pasaran akan menjadi incaran pihak lain untuk dipublikasikan. Dua barang serupa tapi tak sama, dengan kualitas dan harga yang jauh berbeda, dapat menyebabkan konsumen terkecoh. Menjiplak merek lain yang sudah tenar sudah menjadi pemandangan biasa. Tujuannya bisa di tebak yaitu ingin mendompleng kesuksesan merek lain. Perbuatan semacam itu sebenarnya tak dapat dibenarkan. Jika tetap dilakukan, urusannya bisa bermuara ke meja hijau.

Dalam rangka untuk mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekuensi diberlakukannya perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm 50

wilayah Indonesia, peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh para pihak yang terlibat. Dalam peraturan perundang-undangan, sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sengketa Administratif.
2. Sengketa Perdata.
3. Sengketa Pidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi, dapat ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwan penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan (*litigasi*). Badan pengadilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum indonesia



juga membuka peluang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*nonlitigasi*). Belakangan ini eksistensi pengadilan niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk. Penurunan ini mencemaskan, mengingat pengadilan niaga juga ditunjuk untuk menyelesaikan masalah lain di bidang perniagaan lainnya. Artinya, sejak awal pengadilan niaga dirancang untuk diperluas kompetensinya. Saat ini perluas kompetensinya. Saat ini perluas kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan kekayaan intelektual, yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Merek pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi barang atau jasa.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur *litigasi*, dapat ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, maupun administratif. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi : "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 .000.000.000,00 (dua miliar rupiah)". Dan pasal 100 (2) "Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek

yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan pasal tersebut di atas memuat sanksi pidana yang memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum yang merasa berhak atas kepemilikan suatu merek. Namun karena tindak pidana merupakan delik aduan sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016, maka pemilik merek terdaftarlah yang harus dan berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran atas mereknya oleh pihak lain secara tanpa hak.

Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi, dan/ atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dan gugatan tersebut dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga.

Penyelesaian secara administratif bila terjadi pelanggaran merek dapat dilakukan melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Kewenangan Pabean Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan

Penyiaran, dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah menggunakan merek secara tanpa hak, diantaranya dapat berupa tindakan larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain maupun larangan terhadap iklan merek yang menyesatkan konsumen.