

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh:

Muhammad Yoga Pratama

41151010180033

SKRIPSI

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



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL PROTECTION AGAINST TRADEMARK
INFRINGEMENT BASED ON UNDANG-UNDANG NO.
20 TAHUN 2016 ABOUT BRANDS AND GEOGRPHICAL
INDICATIONS***

By:

Muhammad Yoga Pratama

41151010180033

SKRIPSI

*To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Laws degree in the
Law Study Program*



*FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022*

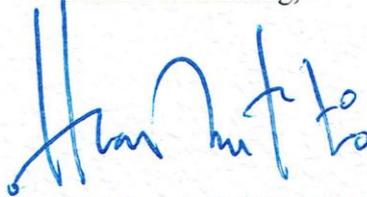


Dekan,

Hernawati

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

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hana Krisnamurti', written in a cursive style.

Hana Krisnamurti, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yoga Pratama

NPM : 41151010180033

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek
Dagang Berdasarkan 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 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.

Bandung, 24 Oktober 2022

Yang memberi pernyataan



Muhammad Yoga Pratama

41151010180033

ABSTRAK

Merek dagang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan sebagai nama atau identitas produk dan pembeda dengan produk-produk lainnya yang beredar di dalam perdagangan. Di Indonesia pengaturan dan perlindungan mengenai merek pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun pada saat ini masih sering terjadi pelanggaran terhadap merek-merek terkenal maupun pada merek yang sudah terdaftar seperti terdapatnya persamaan atau kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar terdahulu. Pelanggaran merek tersebut membuat pemilik merek terdaftar mengalami kerugian hak ekonomi atas hak eksklusif dari merek yang dimiliki, selain merugikan pemilik merek atas pelanggaran tersebut dapat membuat kerugian juga terhadap masyarakat karena menjadi kebingungan dan mengecoh masyarakat dalam membeli produk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar terdahulu serta Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang terhadap pelanggaran merek

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder yang ada dalam bidang hukum, selain itu dengan cara pendekatan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta pada peraturan perundang-undangan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode secara deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan dan Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara diuraikan data dalam bentuk kata-kata yang teratur

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang telah berikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, baik secara preventif maupun represif. Pada kasus merek 7 DAYS perlindungan diberikan kepada pendaftar pertama dan terhadap unsur kata umum yang digunakan sebagai merek tidak dapat dijadikan unsur dominan dalam persamaan pada pokoknya. Sedangkan pada kasus merek Profil Tank perlindungan diberikan kepada pengguna pertama dan terhadap merek terkenal dari persamaan pada pokoknya sehingga berakibat hukum pembatalan merek dagang. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran merek salah satunya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan berupa gugatan pembatalan merek sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi geografis, selain itu dapat juga melakukan tindakan hukum melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

ABSTRACT

Trademarks have a very important role in the world of commerce as the name or identity of a product and a differentiator with other products circulating in trade. In Indonesia, the regulation and protection of trademarks is currently regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, but currently there are still frequent violations of well-known marks and registered marks such as similarities or similarities with previously registered trademarks. Infringement of the mark causes the owner of the registered mark to lose economic rights to the exclusive rights of the brand owned, in addition to harming the owner of the mark for the infringement, it can also cause harm to the public because it becomes confused and deceives the public in buying the product. This research was conducted to find out and examine the legal protection against trademark infringement which has similarities in principle with the previous registered mark and to find out and examine the legal actions that can be taken by trademark owners against trademark infringement.

The research in this thesis uses a normative juridical method which is carried out using secondary data sources in the legal field, in addition to the approach to Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and other laws and regulations. The specifications of the research used are descriptive analytical methods, namely descriptive research methods.

Legal protection against trademark infringement has been provided in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, both preventively and repressively. In the case of the 7 DAYS mark, protection is given to the first registrant and the general word element used as a mark cannot be used as the dominant element in the equation in essence. Whereas in the case of the Profil Tank brand, protection is given to the first user and to well-known brands from the equation in essence, resulting in the law of canceling the trademark. One of the legal actions that can be taken against mark infringement is by filing a lawsuit to the Commercial Court in the form of a trademark cancellation lawsuit as contained in Article 76 of Law no. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications, besides that, it can also take legal action through arbitration institutions or alternative dispute resolutions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan dan setinggi-tingginya kepada Ibu Hana Krisnamurti S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang tidak pernah lelah dalam memberi nasehat, motivasi, masukan serta semangat dalam membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) 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 Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Ibu Wiwit Yuliana, S.H., M.H Selaku Dosen Wali Penulis
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Seluruh Staff Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Teman-teman satu kelas penulis pada kelas B1
12. Teman-teman diluar perkuliahan penulis terima kasih atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis sampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, ibu Ani Heryani, ayah Achmad Zaenudin adik Virna Dwi Puspita, adik Virda Tri Puspita, adik Meisya Nagita Sari, yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasihat yang tiada hentinya dipanjatkan kepada penulis selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menambah ilmu wawasan dalam hukum merek.

Bandung, 24 Oktober 2022



Muhammad Yoga Pratama

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK.....	20
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	20
2. Bentuk Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	22
1. Pengertian dan Sejarah HKI	22
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	29
3. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	32
4. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	33
C. Tinjauan Umum Hak Merek	35
1. Pengertian Merek.....	35
2. Pendaftaran Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek ..	41
3. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	46
4. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek.....	48
5. Penyelesaian Sengketa Merek	50

BAB III CONTOH KASUS PELANGGARAN MEREK DAGANG

- A. Kasus merek antara CHIPITA S.A. dengan PT. Prima Top Boga
Putusan No. 1139 K/Pdt.Sus-HKI/2021 52
- B. Kasus merek antara PT Profilia Indotech dengan Djunatan Prambudi
Putusan No. 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 55

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG DAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

- A. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar terdahulu
berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis 60
- B. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang
terhadap pelanggaran merek 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi terus berkembang pesat khususnya dalam perindustrian dan perdagangan nasional terus mengalami perkembangan yang menghasilkan berbagai produk baru yang inovatif baik yang berasal dari produk lokal maupun produk impor dari luar negeri, dengan banyak bermunculan produk ini, maka diperlukan sebuah perlindungan hukum dalam produk tersebut sebagai dari Hak kekayaan intelektual agar sebuah merek dagang dalam dunia perdagangan tersebut tidak dapat diklaim atau disamakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dengan ketentuan tersebut penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum untuk mengatur segala aspek. Dalam konsep negara hukum tersebut maka adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.¹ Begitu pun dalam dunia perdagangan khususnya pada merek dagang yang digunakan sebagai identitas suatu produk dagang diatur berdasarkan hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban umum dan dapat berjalan dengan baik.

¹ Efa Laela Fakhriah dan Sherly Ayuna Putri, “*Hukum Acara Perdata, Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan, dan Pembaruan Acara Perdata*”, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 89

Merek memiliki peran yang sangat penting dalam dunia perdagangan sebagai nama atau identitas produk dan pembeda dengan produk-produk lainnya yang beredar di dalam perdagangan. Selain itu, merek juga sangat berpengaruh dalam hal promosi suatu produk untuk dapat bersaing dalam dunia bisnis, karena dengan sebuah merek yang terdapat dalam sebuah produk bisa menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut dengan (Undang-Undang 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.

Merek dapat terdiri dari berbagai susunan baik gambar, logo, kata, huruf dan lain-lain yang dapat menjadi pembeda dengan produk lainnya. Sehingga merek ini menjadi suatu bagian yang eksklusif dalam sebuah produk. Merek mendapatkan sebuah perlindungan sebagai bagian dari ruang lingkup pada hak atas kekayaan intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, kemudian hasil kerjanya itu menghasilkan suatu benda immaterial atau benda yang tidak berwujud dan hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai intelektualitas.² Hak kebendaan tersebut dapat berupa

² OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 10

diantaranya hak merek atau hak-hak lainnya yang diatur dalam Hak kekayaan intelektual, hak merek yang dimiliki tersebut dapat beralih atau dipertahankan kepemilikannya.

Di Indonesia pengaturan dan perlindungan mengenai merek sudah diatur sejak zaman kolonial Belanda dalam *Reglemen Industriële Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Kemudian setelah Indonesia merdeka, pada era kebijakan ekonomi terbuka diberlakukan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan zaman kolonial Belanda.³ Pada saat ini pengaturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, yang menggantikan pengaturan pada sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang tersebut menyesuaikan dengan *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual property Organization)* setelah ratifikasi keanggotaan *WTO (World Trade Organization)* pada tahun 1994.⁴ *TRIPs* merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang ketentuan Hak Kekayaan Intelektual dibawah *WTO*.

Perlindungan atas merek ini sangat dibutuhkan karena untuk menjaga sebuah merek agar tidak terjadi persamaan dan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, selain itu merek juga memiliki hak ekonomi bagi pemiliknya karena semakin terkenalnya suatu merek produk dengan kualitas dan reputasi yang baik maka akan semakin tinggi juga keuntungan yang didapat

³ Syahriah Semaun, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa", Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 14 No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2016, hlm. 115-116

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 59

dan merek juga dapat menjadi pembeda harga dan bisa menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis, selain itu memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek karena merek sebagai salah satu karya yang dihasilkan dari intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Pada saat ini di Indonesia seringkali terjadi pelanggaran terhadap merek-merek terkenal maupun pada merek yang sudah terdaftar, seperti membuat produk yang sama/palsu dengan menggunakan nama merek terkenal tanpa memiliki izin dari pemilik merek, terdapat persamaan atau kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu, maka dengan banyaknya kejadian pelanggaran terhadap merek tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam perdagangan di Indonesia karena akibat dari pelanggaran tersebut dapat membuat persaingan bisnis menjadi tidak sehat dan merusak harga pasar, selain itu atas pelanggaran merek tersebut dapat membuat merek-merek terkenal dari luar negeri tidak mau masuk untuk berinvestasi dalam perdagangan di Indonesia, pada dasarnya beberapa penyebab dari pelanggaran terhadap merek ini bisa terjadi karena alasan sebagai berikut:⁵

- a. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan dalam menjalankan peraturan tersebut.
- b. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- c. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rendah cenderung membuat masyarakat membeli merek palsu, karena harga murah dibandingkan dengan yang asli
- e. Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
- f. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah

⁵ Enny Mirfa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*”, jurnal hukum Samudra keadilan Volume 11 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, 2016, hlm. 66

g. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk

Pelanggaran merek tersebut membuat pemilik merek terdaftar mengalami kerugian hak ekonomi atas hak eksklusif dari merek yang dimiliki, karena setiap orang tidak dapat menggunakan merek terdaftar dengan begitu saja tetapi harus mendapatkan izin peralihan hak dari pemilik merek terdaftar sebagai hak atas merek yang dimilikinya.

Hak atas merek ini merupakan 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.⁶ Dengan hak eksklusif tersebut maka dapat diartikan sebagai hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya.⁷

Atas hak eksklusif tersebut pemilik merek dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya dengan cara peralihan hak merek, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis hak atas merek dapat beralih atau dialihkan dengan beberapa peristiwa hukum seperti karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan peralihan merek ini seseorang atau badan hukum dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar dengan menggunakan perjanjian lisensi. Maka dengan begitu pemilik merek dapat merasa sangat dihargai

⁶ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 175

⁷ Syahriah Semaun, *Loc. cit*

dan memiliki kepentingan untuk dapat mengendalikan pemakaian merek yang dimilikinya melalui sebuah perjanjian lisensi tersebut. Dalam dunia bisnis atau dalam perdagangan perjanjian lisensi sering digunakan sebagai alat untuk mendapatkan izin dari pihak yang menciptakan produk sehingga pihak lain dapat melakukan produksi dan menggunakan hak atas merek produk yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan adanya perlindungan terhadap merek, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan terhadap sebuah keberhasilan dari pemilik merek dalam menciptakan suatu merek eksklusif dari produk - produk yang telah dihasilkannya. Perlindungan tersebut didasarkan pada nilai jual dari sebuah merek dengan melarang pemakaian suatu merek yang dapat menimbulkan pencemaran nilai eksklusif dan menodai daya tarik yang ada pada suatu merek.⁸ Selain itu, sebagai kewajiban negara dalam melakukan penegakan terhadap hukum merek untuk dapat mencegah kerugian serta melindungi hak-hak terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar dan menjaga dunia perdagangan agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, dan dengan perlindungan hukum tersebut dapat terwujudnya keadilan sebagaimana tujuan dari hukum.⁹

Kasus pertama antara Chipita S.A perusahaan asal Yunani sebagai pemilik merek roti 7 Days yang menggugat pembatalan merek kepada PT Prima Top Boga sebagai pemilik merek 5 Days karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya, dalam putusan tingkat pertama No. 71/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. hakim memenangkan Chipita S.A dan menyatakan batal merek-merek 5

⁸ Tim Lindsey, (et al), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2019, hlm. 151.

⁹ Enny Mirfa, *Op.cit.*, hlm. 67

Days karena memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik serta merek 7 Days sebagai merek terkenal dan penggugat sebagai pemakai pertama, kemudian atas putusan tersebut PT. Prima Top Boga mengajukan kasasi dan permohonan kasasi tersebut dikabulkan hakim, karena dinyatakan tidak ada persamaan pada pokoknya dalam merek 5 Days dengan 7 Days.

Kasus kedua antara PT Profilia Indotech melawan Djunatan Prambudi dalam kasus tersebut PT Profilia menggugat Djunatan Prambudi atas dasar PT Profilia sebagai pendaftar pertama dan pemilik satu-satunya yang berhak untuk merek Profil Tank di Indonesia dan sebagai merek terkenal, dan terdapat persamaan merek dengan merek Super Profila, Profilia, Super Profila 88, Profila 88, Profil88.com yang dimiliki oleh Djunatan Prambudi, dalam Putusan No. 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Sby hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT Profilia seluruhnya dan menyatakan jika merek yang dimiliki oleh Djunatan Prambudi memiliki persamaan dengan merek Profil Tank dan sebagai merek terkenal. Kemudian atas putusan tersebut Djunatan Prambudi mengajukan kasasi namun kasasi yang diajukannya ditolak karena putusan yang ditetapkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam pertimbangannya, karena terdapat persamaan pada pokoknya dari susunan huruf atau kata yang menjadi unsur dominan dalam kata Profil sehingga ada persamaan bunyi ucapan diantara unsur menonjol yang membentuk antara merek Profil Tank dengan merek milik Djunatan Prambudi. Selain itu, merek Profil Tank juga dikategorikan sebagai merek terkenal.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Produsen Knalpot Kabupaten Purbalingga)
Penulis Maulana Rifa'I Marpaung & Tahun di tulis 2018
2. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal Terkait Perdagangan Barang Yang Menggunakan Merek Tanpa Hak Pada Situs Jual Beli Online Di Indonesia
Penulis Irliananda Cahya Yunita & Tahun di tulis 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terdahulu, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terdahulu dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum terhadap merek dagang dalam perkara merek 7 DAYS dan perkara merek Profil Tank dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar terdahulu berdasarkan Hukum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang terhadap pelanggaran merek?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih jelas dan detail mengenai beberapa hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek dagang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar terdahulu menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek dagang terhadap pelanggaran merek

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pengembangan ilmu hukum perdata terutama tentang perlindungan terhadap merek dagang.

2. Secara Praktis

- Penegak hukum : diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dan masukan dalam proses pemeriksaan perkara di bidang pelanggaran merek dagang
- Pemilik merek : diharapkan penelitian ini menjadi wawasan pengetahuan agar lebih hati-hati dalam menjaga kerahasiaan merek dagang dan tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap merek dagang
- Masyarakat : diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bahwa merek dagang memiliki sanksi perdata maupun pidana yang dapat dipertanggungjawabkan

E. Kerangka Pemikiran

Hukum dalam kehidupan diantara para subjek hukum memiliki peran sedemikian rupa sehingga dalam kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur, sebab

hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban merek masing-masing.¹⁰ Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.¹¹ Maka, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk melindungi hak dan kewajibannya serta memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya melalui suatu peraturan hukum. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual atau yang sering disebut dengan hukum HKI merupakan hukum yang pada umumnya melindungi suatu penerapan ide dan informasi yang dihasilkan dari hasil pemikiran intelektual seseorang yang memiliki nilai komersial.¹² Perlindungan Hak kekayaan Intelektual ini menjadi sangat penting setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) kemudian setelah konferensi Marakesh April 1944 dalam konferensi tersebut disepakati kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia atau WTO (*World Trade Organization*).¹³ Kemudian, Hak Kekayaan Intelektual ini dimasukkan menjadi isu pokok dalam WTO yang melahirkan *The Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* TRIPs ini sebagai

¹⁰ Dudu Duswara Machmudin, “*Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 51

¹¹ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 17

¹² Tim Lindsey, (et al), *Op.cit*, hlm. 3

¹³ Ok. Sadikin, *Op.cit*, hlm. 7

perjajian internasional yang mengatur aspek-aspek perdagangan dalam Hak Kekayaan Intelektual, menurut Mohtar Mas'ood dengan dimasukkannya TRIPs dalam kerangka WTO ini lebih sebagai suatu mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peranan kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.¹⁴ Dalam TRIPs sendiri tidak memberikan suatu definisi mengenai Hak Kekayaan Intelektual, akan tetapi didalam Pasal 1.2 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual memiliki cabang-cabang yang terdiri dari:¹⁵

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.

Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia bukanlah hukum yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan atau keterkaitan dengan bidang hukum lainnya. Secara substansif, hukum Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari norma dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁵ Tim Lindsey, (et al), *Loc. Cit*, hlm. 3

asas hukum, secara normatif pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁶

Keterkaitan hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan bidang hukum lainnya seperti dengan KUHPerdata saat akan mengalihkan hak-hak yang dimiliki dapat dialihkan dengan menggunakan lisensi, maka akan dibuat suatu perjanjian lisensi antara pemilik hak dengan penerima hak yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur tentang perikatan dan tentang perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Selain itu, hukum Hak kekayaan Intelektual berkaitan juga dengan hukum pidana karena semua peraturan perundangan-undangan dalam HKI memuat sanksi pidana apabila terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap HKI, selain dengan KUHPerdata dan hukum pidana Hak Kekayaan Intelektual juga masih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum lainnya.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual melindungi merek yang telah diciptakan seperti nama atau simbol yang digunakan sebagai merek oleh orang atau sebuah perusahaan yang kemudian dikembangkan oleh pemilik merek untuk mendapatkan reputasi dan menempatkannya dalam pasar.¹⁸ Sehingga, apabila ada orang lain yang menggunakan merek tersebut tanpa izin yang dapat membuat pemilik merek menderita kerugian, dengan adanya hukum Hak Kekayaan Intelektual pemilik merek dapat menuntut orang-orang yang telah meniru sehingga terjadi persamaan pada pokoknya atau keseluruhan atau menggunakan merek mereka tanpa izin. Akan tetapi, berdasarkan hukum di Indonesia ciptaan merek hanya akan dilindungi

¹⁶ Ok. Sadikin, *Op.cit.*, hlm. 44

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45

¹⁸ Tim Lindsey, (et al), *Op. Cit.*, hlm. 2

apabila merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan cabang Hak Kekayaan Intelektual yang lain ada yang berlaku secara otomatis seperti, Hak Cipta, Hak Terkait, dan Rahasia Dagang, dalam merek harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dan akan diperiksa oleh Ditjen HaKi untuk menentukan merek yang didaftarkan tersebut memenuhi syarat-syarat pendaftaran.¹⁹ Pendaftaran suatu merek tersebut akan memberikan hak kepada pemilik merek untuk dapat menggunakan secara eksklusif merek tersebut dan pemilik merek yang sudah terdaftar secara hukum di Ditjen Haki dapat memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin sehingga merek yang dimilikinya mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.²⁰

Merek merupakan bagian dari ruang lingkup pada hak atas kekayaan intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. Perlindungan merek di Indonesia mengalami perkembangan mengenai lingkup merek yang dilindungi meliputi merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk kedalam kategori merek non-tradisional yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.²¹ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 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

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8

²¹ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Op. Cit*, hlm. 172

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. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini juga dikenal adanya merek dagang, merek jasa, merek kolektif.

Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa merupakan yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selanjutnya, Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.²²

Merek mendapatkan perlindungan secara hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan merek didaftarkan ke Ditjen HaKi dan apabila jangka waktu perlindungan tersebut telah habis, pemilik merek dapat mengajukan permohonan untuk meminta perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.²³ Dalam hal pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak semua merek dapat didaftarkan tetapi terdapat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat

²² *Ibid.*, hlm. 174

²³ *Ibid.*, hlm. 182

didaftar atau ditolak dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Merek yang akan didaftarkan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moral, agama, kesusilaan atau ketertiban umum
2. Hanya menyebutkan barang dan/atau jasa, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam
3. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum
4. Merek yang diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik
5. Merek yang diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain

Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan pengaturan mengenai gugatan atas pelanggaran merek, dalam Pasal tersebut pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Selain itu, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek terdaftar dan/atau penerima

²⁴ *Ibid.*, hlm 179

lisensi yang selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama dalam tahap pemeriksaan pelanggaran merek berlangsung.²⁵ Selain penyelesaian pelanggaran merek lewat pengadilan niaga, dalam Pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai penyelesaian lewat alternatif penyelesaian sengketa, sehingga para pihak dapat juga menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,²⁶ adapun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber bahan kepustakaan atau data sekunder,²⁷ yang dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan fokus mengkaji mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan

²⁵ *Ibid.*, hlm 191

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2021, hlm. 2

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 129

perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dalam hukum, dengan cara pendekatan pada hukum Hak Kekayaan Intelektual Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta pada peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi acuan dalam perlindungan terhadap merek agar memperoleh kejelasan mengenai ketentuan hukum dan perlindungan terhadap merek dagang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode secara deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bersifat menggambarkan²⁸ suatu kondisi yang menyeluruh untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian dan juga peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan merek serta teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian pada skripsi ini diperoleh dengan melakukan pengumpulan data sekunder, adapun data sekunder tersebut antara lain

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang menjadi data dasar dalam penelitian bahan-bahan hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, hasil

²⁸ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm. 6

penelitian, karya ilmiah, dokumen-dokumen lain baik secara elektronik ataupun tertulis yang terkait dalam penulisan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik studi dokumen yang diperoleh dengan menelusuri sumber-sumber kepustakaan dari data sekunder berupa bahan hukum premier, sekunder, tersier

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan cara diuraikan data dalam bentuk kata-kata yang teratur, sehingga tidak menekankan pada angka-angka.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 24

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dalam kehidupan diantara para subjek hukum memiliki peran sedemikian rupa sehingga dalam kehidupan dapat berjalan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing.³⁰ Dalam untuk mencapai ketertiban tersebut hukum selain bertugas untuk membagi hak dan kewajiban di dalam masyarakat, hukum juga membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³¹

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.³² Maka, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk melindungi hak dan kewajibannya serta memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk dapat menikmati hak yang dimilikinya melalui suatu peraturan hukum. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

³⁰ Dudu Duswara Machmudin, *Loc. Cit*, hlm. 51

³¹ Hernawati RAS, Yeti Kurniati, Wiwit Juliana Sari, “*Aspek Hukum Pidana Bidang Ketenagakerjaan*”, *Rizqi Press*, Bandung, 2020, hlm. 10

³² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Loc. Cit*, hlm. 17

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³³ Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dilandasi juga prinsip berdasarkan Pancasila, yaitu pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.³⁴

Perlindungan hukum ini untuk memastikan setiap orang dapat menikmati haknya serta mendapatkan kepastian dihadapan hukum dan apabila terjadi pelanggaran terhadap haknya mendapatkan perlindungan hukum melalui perangkat hukum. Begitu pun, Perlindungan hukum ini juga dibutuhkan dalam merek untuk melindungi pemilik merek dari terjadinya pelanggaran merek oleh pihak lain dan mengatur mengenai apabila terjadinya pelanggaran atau sengketa terhadap merek.

Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara represif, dalam jurnal Dyah permata sari sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu³⁵:

1. Perlindungan hukum preventif

³³ Emil El Faisal dan Marliyani, "*Buku Ajar Filsafat Hukum*", Bening Media Publishing, Palembang, 2020, hlm. 24

³⁴ *Ibid*, hlm. 25

³⁵ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *JIPRO: Journal Of Intellectual Property* Vol 1 No. 1, Pusat HKI, Hukum, Teknologi dan Bisnis FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 18

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Sejarah HKI

Hak Atas Kekayaan intelektual dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan menggunakan istilah hak milik intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property right*) yang terbagi menjadi dua kategori yaitu, hak cipta (*copyrights*) dan hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property rights*).³⁶ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual.³⁷ Maka Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai suatu hak yang muncul atas dari suatu hasil pemikiran dari kerja otak seseorang yang hasilnya tersebut berupa invensi, simbol, nama, gambar, desain, dan lainnya yang bersumber dari hasil kreasi

³⁶ Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm. 7

³⁷ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 1

pemikiran dan kemudian hasil dari pemikiran itu disebut sebagai intelektualitas, sehingga pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual melalui hak ekonomis yang diberikan oleh hukum melindungi suatu penerapan ide dan informasi yang dihasilkan dari hasil pemikiran intelektual seseorang yang memiliki nilai komersial.

Hak Kekayaan Intelektual dalam perwujudannya merupakan hak kebendaan yang jenisnya sebagai bagian dari benda tidak berwujud, hal ini karena Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas sesuatu benda yang timbul dari hasil kerja kreasi intelektual dan benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi suatu objek hukum atau dapat diberikan hak oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi. Maka, Hak Kekayaan Intelektual yang wujudnya sebagai benda adalah harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan berbagai cara seperti, jual beli, pewarisan, hibah, perjanjian lisensi.³⁸

Hak Kekayaan Intelektual menjadi suatu aset kekayaan karena hasil dari pemikiran tersebut dihasilkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya dalam prosesnya sehingga membuat hasil dari pemikiran intelektual menjadi berharga dan bernilai, dari kreasi intelektual tersebut terdapat hak ekonomis yang melekat sehingga memunculkan konsep properti terhadap karya kreasi intelektual yang dihasilkan.³⁹ Sehingga, terhadap hak kekayaan intelektual ini dibutuhkan suatu perlindungan untuk dapat menghargai dan melindungi hasil dari kreasi intelektual seseorang agar tidak dirugikan oleh orang lain. Menurut Robert C. Sherwood

³⁸ *Ibid.*, hlm. 2

³⁹ *Ibid.*, hlm. 3

terdapat beberapa teori yang dapat menjadi alasan mengenai perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu⁴⁰:

1. *Reward Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu akan diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap hasil karya intelektual.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa penemu atau pencipta yang sudah mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang sudah dihasilkannya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang sudah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.

3. *Incentive Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa untuk mengembangkan kreativitas penemuan atau hasil karya seseorang, maka diperlukan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi sehingga kegiatan penelitian dapat berlanjut dan memberikan kemanfaatan.

4. *Risk Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko, hak kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai upaya untuk menemukan atau

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 8

memperbaikinya dalam proses penelitian. Maka dibutuhkan perlindungan terhadap kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dasar teori ini adalah bahwa hak milik intelektual merupakan suatu alat pembangunan ekonomi, maka sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Hak Kekayaan Intelektual ini pertama kali muncul dalam sebuah peraturan perundang-undangan mengenai hak kekayaan intelektual yaitu di Venice, Italia pada tahun 1470. Peraturan perundang-undangan tersebut berisikan mengenai masalah di bidang paten, kemudian pada tahun 1500-an aturan mengenai bidang paten diterapkan oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten untuk pertama kalinya di Inggris pada tahun 1623 yaitu *statute of monopolies*. Dalam dunia internasional, peraturan mengenai hak kekayaan intelektual ini pertama kali lahir pada tahun 1883 setelah lahirnya *Paris Convention* terkait paten, merek dagang, desain. Kemudian setelah itu muncul perjanjian *Berne Convention* pada tahun 1886 yang membahas mengenai masalah hak cipta, dalam kedua konvensi tersebut membahas mengenai standarisasi, pertukaran informasi, perlindungan minimum, dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya kedua konvensi tersebut, kemudian mulailah dirumuskan untuk membentuk biro administratif yang bernama *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* kemudian biro administratif tersebut dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO). WIPO ini menjadi

organisasi internasional yang menangani masalah hak kekayaan intelektual dan WIPO merupakan organisasi yang berada dibawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴¹

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini telah dilakukan sejak tahun 1979 upaya perlindungan tersebut berdasarkan pendekatan dari sudut perdagangan yang melalui negosiasi perdagangan internasional, terdapat dua alasan yang mendasari upaya tersebut antara lain⁴²:

1. Maraknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual
2. Perkembangan inventoran teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala internasional.

Kemudian pada tahun 1986-1994 dilakukan perundingan perdagangan multilateral yang dikenal dengan Putaran Uruguay dalam perundingan tersebut membahas mengenai tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Selain itu, dalam Putaran Uruguay menetapkan paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan membentuk *World Trade Organization* (WTO) yang merupakan lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari berbagai aturan-aturan yang telah dihasilkan.⁴³

WTO merupakan sistem perdagangan dunia pengganti dari kerangka GATT yang disepakati setelah Konferensi Marakesh pada April 1994. Dalam WTO terdapat dewan umum yang posisinya berada dibawah Dirjen WTO, dewan umum

⁴¹ Suharno, DKK, "*Hak Kekayaan Intelektual*", Univesitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2018, Modul 1 hlm. 1.15

⁴² Tim Lindsey, (et al), *Op. Cit.*, hlm. 75

⁴³*Ibid.*, hlm. 24

tersebut membawahi tiga dewan, salah satunya adalah dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). TRIPs merupakan perjanjian tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan dan perjanjian ini menjadi salah satu dokumen penting yang dihasilkan dari Putaran Uruguay pada bulan April 1994, perjanjian TRIPs juga menjadi landasan utama yang mengikat bagi negara-negara anggota WTO untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional. Selain itu, TRIPs menyediakan peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antar negara dalam permasalahan hak kekayaan intelektual yang kemudian daiatur dibawah lingkup kerja WTO.⁴⁴

Di Indonesia perjanjian TRIPs ini telah dilakukan diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Establishing The World Trade Organization*, hal ini dilakukan karena Indonesia sebagai anggota WTO sehingga perjanjian TRIPs tersebut diwajibkan untuk dilakukan ratifikasi dan tunduk pada semua isi perjanjian. Maka dengan dilakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut posisi Indonesia berubah menjadi negara yang wajib untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri sebetulnya mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual ini telah ada sejak tahun 1840-an dan pada tahun 1885 pengaturan tentang merek mulai diberlakukan oleh pemerintah kolonial, kemudian pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Statblad* No. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan mengenai merek dan diberlakukan dalam wilayah Hindia Belanda, selain itu

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 77

diberlakukan juga *Octoroi* yang dimuat dalam *Statblad* No. 313 tahun 1910 yang mengatur tentang paten, dua tahun setelah diberlakukannya peraturan mengenai merek dan paten diberlakukannya peraturan mengenai hak cipta yang dimuat dalam *Statblad* No. 600 tahun 1912 tentang *Auteurswet* 1912.⁴⁵ Sehingga dengan melihat pada ketentuan tersebut secara historis perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ini telah ada sejak zaman pemerintah kolonial Belanda tetapi perlindungannya tersebut hanya baru pada bidang merek, paten, dan hak cipta saja belum mengatur aspek-aspek bidang yang lainnya.

Perkembangan dalam hak kekayaan intelektual ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan begitu pun dengan perlindungannya karena hak kekayaan intelektual mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan suatu negara apabila pelaksanaan dalam hak kekayaan intelektualnya dapat berjalan dengan baik, karena apabila dapat dilaksanakan dengan baik hak kekayaan intelektual dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat mengubah perilaku sosial menjadi dapat menghargai karya yang telah dihasilkan oleh seseorang, seperti hak cipta. Dalam hal paten juga dapat membuat perilaku sosial menjadi selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Menurut Eric H. Smith, pelaksanaan, pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang

⁴⁵Ok sadikin, *Op. Cit*, hlm. 32

baik dapat memberikan manfaat bagi sebuah negara dengan alasan sebagai berikut:⁴⁶

1. Hak kekayaan intelektual mempercepat pertumbuhan penanaman modal sebuah negara baik dalam negeri maupun luar negeri
2. Hak kekayaan intelektual mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual pada awalnya hanya ada tiga bidang hukum yang masuk dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual yaitu, paten, merek, dan hak cipta, namun setelah ratifikasi *TRIPs Agreement* ruang lingkup bidang hukum dari hak kekayaan intelektual ini mengalami penambahan lingkungannya seperti, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak atas varietas tanaman terbaru, dan selain itu ada bidang hukum lain yang berhubungan seperti hak cipta dengan hak terkait (*neighboring right*), merek dengan indikasi geografis dan paten dengan rahasia dagang.⁴⁷ Maka dalam perjanjian TRIPs ada tujuh cabang hukum dalam bagian hak kekakayaan intelektual, yaitu:⁴⁸

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Merek (*Trademark*)
3. Paten (*Patent*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)

⁴⁶ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 11

⁴⁷ Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm 6

⁴⁸ Tim Lindsey, (et al), *Op. Cit*, hlm. 77

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)
6. Rahasia Dagang (*Undisclosed Informasi*)
7. Varietas Tanaman (*Plant Varietas*)

Selain dari cabang hukum tersebut dalam TRIPs juga memuat mengenai ketentuan yang menyatakan bagian yang termasuk kedalam hak kekayaan intelektual berdasarkan Pasal 1.2 TRIPs yaitu:⁴⁹

1. Hak cipta dan Hak Terkait
2. Merek dagang
3. Indikasi geografis
4. Desain industri
5. Paten
6. Tata letak (topografi) sirkuit
7. Perlindungan informasi rahasia
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi

Setiap negara yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian TRIPs memiliki pengertiannya sendiri-sendiri mengenai susunan penjabaran cabang-cabang hak kekayaan intelektual tersebut. Dalam kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia, Dirjen HaKi secara umum membagi hak kekayaan intelektual dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang termasuk dalam kekayaan industri antara lain:⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 3

⁵⁰ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 5

1. Paten
2. Merek
3. Desain industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman

Hak kekayaan intelektual di Indonesia merupakan bidang hukum yang tidak berdiri sendiri tetapi lingkungannya berkaitan juga dengan bidang-bidang hukum yang lainnya yang ada di Indonesia. Secara substantif, hukum hak kekayaan intelektual terdiri dari norma dan asas hukum dan secara normatif pengaturan dari hukum hak kekayaan intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵¹ Keterkaitan hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan bidang hukum lainnya seperti dengan KUHPerdata saat akan mengalihkan hak-hak yang dimiliki dapat dialihkan dengan menggunakan lisensi, maka akan dibuat suatu perjanjian lisensi antara pemilik hak dengan penerima hak yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur tentang perikatan dan tentang perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Selain itu, hukum Hak kekayaan Intelektual berkaitan juga dengan hukum pidana karena semua peraturan perundangan-undangan dalam HaKi memuat sanksi pidana apabila terjadi kejahatan atau pelanggaran terhadap HaKI⁵², selain dengan KUHPerdata dan hukum pidana Hak Kekayaan Intelektual juga masih memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum lainnya seperti dengan hukum

⁵¹ Ok. Sadikin, *Loc. Cit* hlm. 44

⁵² *Ibid.*, hlm. 45

acara pidana apabila terjadi tindakan pidana dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual dan selain itu, apabila gugatan keperdataan HIR dan RBG menjadi rujukan untuk pemulihan hak keperdataan atas hak kekayaan intelektual akibat kerugian dari pelanggaran hak kekayaan intelektual.

3. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Sengketa adalah pertentangan atau konflik, dari konflik tersebut maka adanya perbedaan pendapat, penafsiran, maupun pertentangan antara atau para pihak terhadap suatu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan hukum antara satu sama lain.⁵³ Sengketa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu yang termasuk kedalam sengketa bisnis, sengketa bisnis merupakan sengketa yang terjadi akibat dari berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan.⁵⁴

Sengketa dalam hak kekayaan intelektual memiliki karakter tersendiri, sengketa hak kekayaan intelektual dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum seperti penggunaan hak kekayaan intelektual tanpa izin atau tanpa hak dari pemilik hak dan dapat dituntut ganti rugi. Selain itu, sengketa hak kekayaan intelektual dapat terjadi akibat syarat administratif seperti, penghapusan dan pembatalan terhadap hak kekayaan intelektual terdaftar, keberatan terhadap keputusan komisi banding, dan lainnya.⁵⁵

⁵³ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Op. Cit*, hlm. 360

⁵⁴ Hery, S.E, "*Hukum Bisnis*", PT Grasindo, Jakarta, 2020, hlm. 212

⁵⁵ Henry Donald Lbn Toruan, "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Jakarta, 2017, hlm. 86

4. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Indonesia sebagai negara anggota WTO dan telah ikut meratifikasi perjanjian TRIPs maka dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat mengacu pada perjanjian TRIPs. Berdasarkan Part III Article 41 (1) TRIPs *Agreement* yang menyatakan bahwa setiap anggota harus memastikan bahwa prosedur penegakan hukum hak kekayaan intelektual yang ditentukan dalam bagian ini tersedia berdasarkan hukum nasional mereka sehingga memungkinkan tindakan yang efektif terhadap setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian ini.⁵⁶ Maka dari ketentuan tersebut untuk penyelesaian sengketa menggunakan hukum nasional masing-masing negara, di Indonesia sendiri untuk penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan cabang hak kekayaan intelektual seperti, paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, merek diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

⁵⁶ Cok Gede Agung Wirahadi Prabhawa, Putu Tuni Cakabawa Landra, Made Suksma Prijandhini Devi Salain, "Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Penjiplakan Karya Sastra Geguritan Sang Cangak Dalam Perspektif Hukum Internasional", Kertha Negara: *Journal Ilmu Hukum* Vol. 05, No. 02, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 2.2

Disamping itu, berdasarkan Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) penyelesaian sengketa dalam hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non pengadilan atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*APS*).⁵⁷

Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual salah satunya yaitu Pengadilan Niaga, ketentuan tersebut telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kekayaan intelektual seperti dalam Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu, berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa bisnis seperti sengketa kepailitan, sengketa hak kekayaan intelektual dan sengketa lainnya dibidang perniagaan.⁵⁸ Sedangkan, untuk varietas tanaman dan rahasia dagang untuk penyelesaian sengketa di pengadilannya berbeda dengan cabang-cabang hak kekayaan intelektual yang lainnya. Dalam Undang-Undang Varietas tanaman dan Undang-Undang Rahasia dagang untuk pengaturan penyelesaian sengketa diajukan kepada Pengadilan Negeri.

⁵⁷ Risa Amrikasari, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual", hukumonline.com, diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pada jam 11:35

⁵⁸ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Op. Cit*, hlm. 364

Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual selain melalui pengadilan dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, ketentuan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 “arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30. Tahun 1999 adalah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Maka apabila melihat dari pengertian tersebut penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan didasari atas persetujuan dari para pihak yang bersengketa dan untuk arbitrase harus ada perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa lewat arbitrase, sehingga apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak sengketa hak kekayaan intelektual tidak bisa melalui metode arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

C. Tinjauan Umum Hak Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah salah satu bagian dari lingkup hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari kreasi intelektual berupa tanda yang digunakan untuk produk

barang atau jasa dalam dunia perdagangan atau bisnis, tanda tersebut dapat berupa gambar, logo, nama, kata, dll. Merek dalam lingkup hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak kekayaan industri, karena merek digunakan dalam dunia bisnis dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) 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”. Dari pengertian tersebut maka merek sebagai tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan, sehingga merek dapat membedakan asal muasal suatu produk barang atau jasa dan membedakan kualitas serta keterjaminan keaslian produk, dengan hal tersebut maka merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁵⁹

Merek merupakan benda Immateriil karena merek tidak dapat dinikmati dan tidak memberikan apapun secara fisik dan yang dinikmati hanya benda materiilnya saja dari suatu produk, maka dengan begitu merek merupakan suatu hak kekayaan immateriil.⁶⁰ Bagi suatu perusahaan merek ini menjadi aset yang berharga karena merek dapat memberikan reputasi yang baik bagi perusahaan dalam produk yang dihasilkannya, terkadang orang membeli suatu produk hanya karena merek tersebut memiliki kualitas tinggi dan reputasi yang baik.⁶¹ Merek ini terdapat beberapa jenis,

⁵⁹ Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm. 441

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 442

⁶¹ Tim Lindsey, (et al), *Op. Cit*, hlm. 131

dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diatur beberapa jenis merek antara lain:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Selain ketiga jenis merek tersebut ada juga merek terkenal, merupakan merek yang memiliki reputasi yang diperoleh dari hasil promosi secara gencar sehingga diketahui oleh masyarakat luas dan terdaftar di berbagai negara.

Merek terkenal memiliki kriteria untuk dapat diakui sebagai merek terkenal, di Indonesia sendiri ketentuan mengenai kriteria merek terkenal tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Permenkumham No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, dengan mempertimbangkan, tingkat pengetahuan dan pengakuan dari masyarakat, volume penjualan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya, pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam peredaran di masyarakat, jangkauan daerah penggunaan merek, jangka waktu penggunaan merek, intensitas dan promosi merek serta termasuk nilai investasi yang digunakan dalam promosi merek tersebut, pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran di negara lain, tingkat keberhasilan penegakan hukum dibidang merek khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang, nilai yang melekat pada merek yang

diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Konsep mengenai merek terkenal berkembang karena berdasarkan dari interpretasi Pasal 6 Konvensi Paris dalam rangka untuk memberi perlindungan kepada merek terkenal secara luas di pasar, tetapi tidak terdaftar dari tindakan pendaftaran merek yang sama oleh pihak lain.⁶²

Pengaturan mengenai merek di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, ketentuan tentang merek tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1912 yang diatur dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Statblad* No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Ketentuan peraturan merek tersebut masih tetap berlaku sampai Indonesia merdeka karena berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian peraturan tersebut baru dicabut setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dalam Undang-Undang ini memiliki perbedaan jangka waktu perlindungan merek dengan RIE 1912, bila dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 jangka waktu perlindungan 10 tahun sedangkan dalam RIE 1912 jangka waktu perlindungan 20 tahun, selain itu dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mulai dikenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, hal ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk pendaftaran merek di Nice Prancis pada tahun 1957

⁶² Yoyo Arifardhani, "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 92

kemudian diubah di Stockholm pada tahun 1967.⁶³ Konvensi Nice ini merupakan penggolongan barang dan jasa secara internasional, penggolongan internasional ini untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang dan karena itu mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang, yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.⁶⁴

Indonesia juga terlibat dalam pengaturan merek secara internasional dalam Konvensi Paris Union pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus untuk memberikan perlindungan hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) Konvensi Paris ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 4 Tahun 1979 kemudian diubah dengan Keppres No. 15 Tahun 1997, terdapat ketentuan substantial yang mengatur 3 hal pokok, yaitu perlakuan nasional, hak prioritas, ketentuan umum.⁶⁵

Pada tahun 1992 lahir Undang-Undang merek yang baru dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 untuk menggantikan UU merek 1961, dalam Undang-Undang merek yang baru mulai dibuat surat keputusan administratif terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Indonesia juga turut serta meratifikasi perjanjian internasional merek WIPO. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang merek diubah lagi dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, hal ini dengan mempertimbangkan Pasal-Pasal dari perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari hak kekayaan intelektual (*TRIPs*) dan

⁶³ Ok. Sadikin, *Op. Cit*, hlm. 449

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 453

⁶⁵ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit*, hlm. 93

GATT. Dalam Undang-Undang yang baru mengubah ketentuan dari Undang-Undang sebelumnya mengenai dimana pengguna merek pertama di Indonesia dapat mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Peraturan terhadap merek ini kembali mengalami perubahan pada tahun 2001 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam UU ini memuat beberapa perubahan seperti, penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.⁶⁶

Pada saat ini peraturan perundang-undangan mengenai merek yang berlaku adalah Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Undang-Undang ini terdapat lingkup perlindungan tipe merek yang baru yaitu, merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram yang termasuk sebagai kategori merek non-tradisional. Selain itu, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek, sanksi pidana diperberat khususnya dalam hal yang mengancam kematian manusia, lingkungan hidup dan dapat mengakibatkan kematian. Ketentuan mengenai sanksi pidana denda juga diperberat dalam Undang-Undang merek dan Indikasi Geografis ini.⁶⁷ Pengaturan mengenai merek ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan perekonomian khususnya dalam dunia perdagangan,

⁶⁶ Tim Lindsey, (et al), *Op. Cit*, hlm. 132

⁶⁷ Abdul Rasyid Saliman dan Wirazilmustaan, *Op. Cit*, hlm. 173

karena merek merupakan salah satu karya intelektual yang mempunyai peranan penting dan erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Pendaftaran Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek

Pendaftaran merek merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi merek yang dimilikinya, hal ini dikarenakan sistem hukum merek yang berlaku di Indonesia menganut sistem *konstitutif* dalam sistem pendaftaran merek, dalam sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek mendapatkan perlindungan, sistem ini dikenal juga dengan sistem *first to file*.⁶⁸ Sehingga dengan ketentuan tersebut apabila suatu merek tidak dilakukan pendaftaran tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap merek tersebut dan dengan sistem tersebut maka orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya adalah orang yang berhak menggunakan merek tersebut. Akan tetapi, ketentuan sistem tersebut memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang belum terdaftar tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian *TRIPs*.⁶⁹

Merek yang sudah dilakukan pendaftaran akan mendapatkan hak atas merek bagi pemilik merek yang sudah terdaftar, hak atas merek tersebut merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada

⁶⁸ Yoyo Arifardhani, *Op. Cit*, hlm. 96

⁶⁹ *Ibid.*

pihak lain untuk menggunakannya. Atas ketentuan tersebut maka pemilik merek terdaftar memiliki kewenangan atas mereknya untuk mengelolanya, baik digunakan sendiri ataupun memberikan izin kepada orang lain yang ingin menggunakan mereknya untuk memperbesar pasar merek miliknya dan meningkatkan reputasi dari merek tersebut.

Perhomonan untuk pendaftaran merek dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, dalam permohonannya harus mencantumkan antara lain:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
6. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa

Apabila dalam merek yang dimohonkan dalam tiga dimensi, label merek yang dilampirkan harus dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut, begitu pun dengan merek yang berupa suara yang dilampirkan berupa notasi rekaman suara. Permohonan pendaftaran ini dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran, untuk biaya dari permohonan ini ditentukan per-kelas barang dan/atau jasa, permohonan ini juga wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan permohonan pendaftaran merek ini

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikenal juga permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, pendaftaran merek internasional, dan pendaftaran merek kolektif.

Permohonan pendaftaran dengan hak prioritas ini diatur dalam Pasal 9 UU Merek, permohonan dengan hak prioritas ini harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang perlindungan kekeayaan industri atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Untuk permohonan pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 UU Merek, permohonan pendaftaran ini hanya boleh dimohonkan oleh pemohon yang merupakan WNI, pemohon yang memiliki domisili atau tempat kedudukan hukum di wilayah NKRI, pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri atau komersial yang nyata di wilayah NKRI, selain itu pemohon telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran merek di Indonesia sebagai dasar permohonan pendaftaran merek internasional dan untuk ketentuan lebih lanjut permohonan pendaftaran ini berdasarkan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* diatur dengan peraturan pemerintah.

Pendaftaran merek kolektif pada prinsipnya untuk kemudahan yang diberikan Undang-Undang kepada para pemohon merek untuk memiliki hak atas merek secara bersama-sama dengan biaya pendaftaran ditanggung bersama, melalui

merek kolektif, dalam merek kolektif ini tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.⁷⁰ Pendaftaran merek kolektif ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dalam permohonan ini harus dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan harus memuat ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut seperti pengaturan mengenai, sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan, pengawasan atas penggunaan merek kolektif, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif. pada dasarnya pendaftaran merek kolektif ini untuk pemberdayaan UMKM sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu merek tidak semua dapat didaftarkan, merek yang bisa didaftarkan harus memiliki kekhususan yang dapat membedakan agar tidak mengundang kekeliruan dengan merek lain yang telah didaftarkan dan untuk melindungi merek lain yang telah didaftarkan.⁷¹ada juga merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak dalam pendaftarannya. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

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

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 99

⁷¹ Asril Sitompul, “*Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Kekayaan Budaya, Warisan Budaya Dan Warisan Alam*”, Books Terrace & Library, Bandung, 2014, hlm. 54

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 di produksi
5. Tidak memiliki daya pembeda dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Permohonan merek juga dapat ditolak berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, selain itu dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau indikasi geografis terdaftar. Selain itu, permohonan merek juga ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis pihak lain, 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 berwenang, atau 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.

Persamaan pada pokoknya berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Permekumham No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek untuk penilaiannya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan dari adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antar unsur, persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan jangka waktu perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal merek tersebut diterima dan dapat diajukan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama, dalam hal permohonan perpanjangan waktu perlindungan diajukan enam sebelum jangka waktu perlindungan berakhir dan apabila permohonan perpanjangan diajukan setelah enam bulan jangka waktu perlindungan berakhir maka akan dikenakan denda. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis permohonan perpanjangan ini dapat disetujui apabila melampirkan surat pernyataan tentang merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek dan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Merek yang sudah terdaftar dapat dilakukan penghapusan merek oleh pemilik merek. Penghapusan merek tersebut diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri, ketentuan mengenai penghapusan merek ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam penghapusan merek ini

dapat dilakukan sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa, namun apabila merek terdaftar tersebut telah dilakukan perjanjian lisensi dan masih terikat pemilik merek tidak dapat melakukan penghapusan jika tidak ada kesepakatan secara tertulis dari penerima lisensi jadi harus ada persetujuan dulu dari penerima lisensi dalam hal penghapusan tersebut. selain penghapusan yang dilakukan oleh pemilik merek, penghapusan merek ini juga dapat dilakukan atas prakarsa Menteri jika merek terdaftar tersebut memiliki pokok persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan merek atas prakarsa Menteri ini apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek dan rekomendasi tersebut berdasarkan permintaan dari Menteri. Terhadap penghapusan merek atas prakarsa Menteri tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) bagi pemilik merek yang keberatan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila keberatan terhadap putusan PTUN hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penghapusan merek ini juga dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, ketentuan ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1). Akan tetapi alasan tersebut

tidak berlaku apabila terjadi larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain penghapusan merek terdapat juga pembatalan merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan apabila telah mengajukan permohonan kepada Menteri. Gugatan pembatalan merek ini diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar.

Gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Pembatalan merek ini juga dapat diajukan tanpa batas waktu jika dalam merek tersebut terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, ketentuan ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2).

Pengalihan Hak dan Lisensi Merek

Pengalihan hak dan lisensi merek dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar karena atas diberikannya hak atas merek akibat dari didaftarkannya merek tersebut, sehingga dengan pemberian hak atas merek pemilik merek dapat kewenangan untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan lisensi

kepada pihak lain yang ingin menggunakan mereknya. Pengalihan hak atas merek dapat beralih dan dialihkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis antara lain dengan pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak merek ini harus dimohonkan pencatatan kepada Menteri, apabila tidak dilakukan pencatatan pengalihan hak atas merek ini tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

Lisensi merupakan pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual. Lisensi dapat dilakukan berdasarkan sukarela atau kewajiban, lisensi sukerela adalah salah satu pemegang hak kekayaan intelektual memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak.⁷²

Lisensi merek diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, perjanjian lisensi ini berlaku diseluruh wilayah Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain dan perjanjian lisensi ini wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri, apabila tidak dilakukan pencatatan tidak akan berakibat hukum bagi pihak ketiga.

⁷² Yoyo Arifardhani, *Op. Cit*, hlm. 202

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung atau tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Dan berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pemilik merek yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Penyelesaian Sengketa Merek

Penyelesaian sengketa merek telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis baik secara perdata maupun pidana. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan ini dapat diajukan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar selama proses pemeriksaan, pemilik merek yang haknya dilanggar dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan juga melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip dalam penyelesaian hukum sengketa merek adalah prinsip cepat, upaya hukum yang dilakukan melalui Pengadilan Niaga selanjutnya dapat dilakukan upaya hukum kasasi, tidak ada upaya banding.⁷³ Sedangkan untuk ketentuan pidana diatur dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, untuk ketentuan pidana ini menganut prinsip delik aduan.

⁷³ Khoirul Hidayah, *Op. Cit*, hlm. 60