

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK MEREK

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang peninggalan Belanda tetap berlaku namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Dipenghujung tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru dibidang HKI, yaitu Undang-Undang no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, Undang-Undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Dan Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua Peraturan perUndang-Undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Trips, pada tahun 2001 Pemerintahan Indonesia.¹²

¹² <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>

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.

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 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. 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 (kreativitas)nya dan 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 di hindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat dimanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual semakin menjadi perhatian Negara maju sering kemajuan sektor ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Banyak Negara miskin sumber daya alam sukses bertransformasi menjadi Negara maju berkat keberhasilan mengembangkan hak kekayaan intelektual dan ekonomi kreatif. Hak kekayaan intelektual bias dikembangkan menjadi bisnis waralaba sehingga dapat melipat gandakan omset bisnis dan memberikan dampak berganda pada bidang bisnis lainnya. Beberapa subsector ekonomi kreatif (seperti film, acara televisi, kuliner, dan lain-lain) juga dapat di kembangkan menjadi model bisnis waralaba. Dimasa kini, kekuaran ide/gagasan lebih menonjol dibandingkan kekuatan materi dan kekuasaan. Ide cerdas yang berwujud dalam bentuk ciptaan baru, inovasi baru, dan desai baru bias mengubah peradaban manusia. Sejarah manusia membuktikan betapa dahsyatnya peran individu-individu yang kreatif dan inoatif 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 biasa berada digenggaman tangan kita.

Haki melindungi merek yang digunakan oleh sebuah perusahaan, yang telah dikembangkan oleh perusahaan untuk melambangkan reputasi mereka dan menempatkannya dalam pasar. Jika orang lain menggunakan merek tersebut, konsumen mungkin berfikir bahwa mereka sedang membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang telah menemukan merek tersebut.

Perjanjian Internasionaional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI tidak memberikan definisi mengenai HaKI, tetapi menyatakan bahwa HaKI terdiri dari :

1. Hak Cipta
2. Hak Merek dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri
4. Paten
5. Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Perlindungan Informasi Rahasia
7. Kontrol Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi

HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HaKI termasuk novel, karya seni. Fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak, dan piranti keras komputer,

situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.

Meskipun demikian hukum HaKI tidak dapat diperluas terhadap situasi dimana seseorang yang melakukan usaha atau sumber daya kedalam sesuatu yang melibatkan pengeluaran akan 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.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi. di Indonesia ada 2 jenis HKI yang akan dilindungi, yaitu : pertama HKI yang bersifat komunal diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi : pengetahuan tradisional masyarakat tersebut, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis dan keanekaragaman hayati. kedua HKI yang bersifat personal, diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual, hak tersebut meliputi: hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman baru.¹³

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

¹³ www.daftarhaki.com Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.15 Wib

Pengertian mengenai hak kekayaan intelektual dalam hukum anglo sexon 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 properti tidak terlepas dari kekayaan.

Hak kekayaan intelektual adalah hak milik hasil pemikiran intelektual yang melekat pada pemilikannya, 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 di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, bermanfaat, berguna untuk menunjang kehidupan dan memiliki nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat 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.

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

Penggolongan hak kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak cipta dan hak kekayaan industri yang terdiri dari merek, paten, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian perlindungan varietas tanaman. mengingat merek yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri. Dibawah pengawasan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Merek

a Pengertian Hak Merek

Merek adalah sesuatu (gambar 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 baik kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan anatara perusahaan secara regular. Semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Merek adalah suatu aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perdagangan hukum yang memadai di

bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.¹⁴

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.¹⁵

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:

a 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, logo, dan secara virtual langsung memancarkan identitas merek tersebut.

b Nama

Pada dasarnya nama orang, badan usaha, kota, benda dapat dijadikan sebagai merek namun tetap harus memiliki daya pembeda yang kuat agar dapat menjadi identitas yang sangat spesifik dari pemilik nama,

¹⁴ Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 209

¹⁵ Cassavera, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm. 3

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

c Kata

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

- 1) Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa indonesia dan bahasa daerah.
- 2) Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda.
- 3) Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu seperti budaya, pendidikan, kesehatan teknik, olahraga, seni dsb.
- 4) Bisa merupakan suatu kata saja atau lebih dari satu kata dua atau beberapa kata

d Huruf

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

e 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 sehingga memiliki daya pembeda, namun tidak terlalu rumit juga karena akan sulit didefinisikan sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

f 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.

g 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 adalah suatu tanda. Akan tetapi, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda yang dimaksudkan dengan 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 pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain (Pasal 3).¹⁶ Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu didalam daftar umum merek.

Merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat menandakan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dengan bentuk perusahaan yang lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut yang akan datang.

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal.

Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek agar pihak

¹⁶ Prof. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hlm.131

lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.¹⁷

b Fungsi Merek dan Jenis Merek

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu:¹⁸

- a. Fungsi tanda untuk membedakan, suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.
- b. Fungsi jaminan mutu, suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.
- c. Fungsi daya tarik dan promosi, merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya

¹⁷ Fazar Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, Mimbar Keadilan, 2014, Hlm, 98

¹⁸ Suyud Margono & Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, Hlm. 51-52

tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat konsumen. Selain itu kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

Selain itu, Merek juga memberikan jaminan terhadap pasar, menciptakan wilayah dimana pemilik merek mempunyai posisi yang kuat terhadap pesaing di wilayah perdagangan yang sama. Merek-Merek tersebut memenuhi berbagai sasaran di dunia pasar karena merek tersebut meyakinkan para konsumen untuk cepat mudah mengidentifikasi barang-barang yang hendak mereka beli, sehingga dapat menghemat waktu dan uang konsumen dengan kemudahan mengidentifikasi tersebut.¹⁹

Jenis Merek

Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dibagi menjadi 3, yaitu Merek Dagang, Merek Jasa, Dan Merek Kolektif. Pengaturan tersebut tercantum Pada Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 3, Dan Pasal 1 Angka 4.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah :

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek jasa adalah :

¹⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 1

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek kolektif adalah :

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat dan ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan di perdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

c Syarat Dan Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek

Pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izinya untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik atau mirip, dengan barang atas mana merek yang didaftarkan dimana penggunaan tersebut akan menyebabkan kebingungan. Dalam kasus penggunaan tanda identik untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya kebingungan harus sudah diprediksi akan timbul.

Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran . Inilah yang disebut *Stesel Konstitutif Atau First To File System*. Asumsi hukum timbul bahwa : “permohonan pertama yang mengajukan pendaftaran dengan iktikad baik (*Good Faith*) adalah pihak yang berhak atas merek sampai terbukti sebaliknya.”

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditunjukkan pada Ditjen HKI. surat permintaan pendaftaran lazimnya dalam bentuk formulir standar. Yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut Pasal 4

Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis:

- a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna ;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 menentukan bahwa Ditjen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut, maka Ditjen meminta agar kelengkapan persyaratan dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan formal untuk pengajuan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Waktu penerimaan permohonan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan (*Filling Date*) yang akan di catat oleh Ditjen HKI.

d Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam Teori hukum merek dikenal dengan 2 alasan yaitu alasan absolut (*Absolute Grounds & Relative Grounds*) pada tero alasan absolut dimana suatu tanda menjadi alasan absolut yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Di Indonesia alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 20 Alasan absolut tidak diterimanya pendaftaran merek dengan tolak ukur yang digunakan sebagai merek secara absolute harus memiliki daya pembeda, secara absolut tidak bertentangan dengan Ideologi Negara, Undang-Undang, Moral, Agama, dan Ketertiban umum.

Pada Pasal 20 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 menetapkan bahwa merek yang tidak dapat di daftarkan apabila memiliki unsur :

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan oenggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau kasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Merek yang tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum alasan tidak dapat didaftarkan merek tersebut menyangkut *public policy* suatu negara, yang penerapannya dengan melihat norma dan nilai-nilai moral yang diterima masyarakat setempat.

Di Indonesia juga menetapkan alasan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 bahwa permohonan ditolak apabila memiliki unsur :

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi geografis terdaftar
2. Permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. 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
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai randa atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Hak yang telah ada terlebih dahulu adalah sebagai alasan relatif untuk menolak pendaftaran merek atau alasan relatif untuk pembatalan merek. Dikatakan “alasan relatif karena masih harus diuji terlebih dahulu keabsahan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior, atau dengan merek terkenal atau dengan indikasi geografis yang telah terlebih dahulu terdaftar, atau pemohon yang tidak beriktikad baik.

Salah satu motivasi atau dorongan kasus kemiripan terdapatnya iktikad tidak baik dalam menggunakan merek. *Molegraf* mengungkapkan, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain

kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omset perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan iktikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.²⁰ Definisi tersebut dapat menjadi patokan untuk menggunakan merek dengan jujur dalam persaingan usaha didalam perdagangan produk barang dan jasa.

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik (*Good Faith*). Prinsip lindungan atas merek terdaftar dengan iktikad baik tidak saja muncul pada saat permohonan merek sebagai salah satu alasan relatif. Dalam hukum perdata, tidak ada definisi yang jelas mengenai iktikad baik. Iktikad baik secara umum dikenal dalam pasal 1338 ayat (3), yaitu “ Para pihak wajib saling berbuat layak dan patut.”²¹ Menurut Nieuwenhuis bahwa iktikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu : iktikad baik subjektif (Pasal 1977 BW) dan iktikad baik yang objektif (Pasal 1338 BW). Namun dalam penerapan pasal 1977 BW dikenal dengan adanya syarat dimaafkan, apabila cacat tersebut tidak diketahuinya.²²

Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun

²⁰ R.M Surodiningrat, *Aneka Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, Hlm. 66

²¹ Mr. J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perkaitan*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, Hlm. 43

²² *Ibid*

merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia , tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia), digunakan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”²⁴

Merek dilindungi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain. merek yang digunakan harus dengan iktikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat dipercaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar.²⁵

Dalam Praktik kasus pendaftaran dengan iktikad tidak baik juga muncul pada pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, karena dari 24 (dua puluh empat) huruf latin yang bisa di kombinasikan menjadi paling tidak 576 kombinasi huruf hidup (vokal) dan huruf mati (konsonan), namun pendaftar dengan iktikad tidak baik mendaftarkan merek yang hanya berbeda dalam 1 (satu) silabus, sehingga begitu banyak paduan kata yang bisa dibentuk dari huruf A sampai huruf Z mengapa dipilih huruf merek yang menyerupai dengan merek yang sudah ada.

Prinsip terpenting dalam roda persaingan usaha atau berbisnis ialah Iktikad baik, begitu pula mengenai pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berikut ini terdapat berbagai pendapat dari pada ahli hukum memahami pengertian iktikad baik, diantaranya :

²³ Ahmad Miru, *Hukum Merek*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.16-17

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita Bandung, 1983, Hlm.46-47

²⁵ Rahmi Janed, *Op.Cit*, Hlm. 170

Subekti mengemukakan iktikad baik adalah belah pihak harus berlaku yang patut terhadap yang lain, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tanpa akal-akal dan tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingan sendiri saja tetapi kepentingan pihak lain.²⁶

Salim H.S berpendapat bahwa azas iktikad baik merupakan azas dimana para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁷

M Yahya Harapan berpendapat bahwa jangkauan atau aspek pengertian iktikad baik meliputi :²⁸

- a. Meniru, mencontoh, memproduksi atau mengkopi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar.
- b. Membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar.
- c. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai dengan cara meniru, membonceng atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal meskipun belum terdaftar dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan secara tidak jujur.

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermusa, Jakarta, 1994, Hlm. 139

²⁷ Salim H S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cet.4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.50

²⁸ M Yahya Harapan, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* berdasarkan Undang-Undang No19 tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992, Hlm.590

- d. Peniruan atau memproduksi merek orang lain yang sudah terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar baik secara keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan atau mengacaukan khalayak ramai tentang asal dan kualitas barang.

Merek digunakan oleh dua pihak, maka persoalan hukumnya (legal problem) bukan lagi tentang “Persamaan pada pokoknya” atau “Persamaan secara keseluruhan”, tetapi harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan iktikad baik dalam pasar.

Permohonan yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain itu demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Seorang pengusaha yang beriktikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur menggunakan cara berwujud upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk jasa atau barang yang sejenis) dengan tujuan menimbulkan kesan kepada masyarakat seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Pelanggaran di bidang merek pada umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan

pemasaran. Hal ini dilakukan umumnya untuk kepentingan sesaat namun, sangat merugikan konsumen.²⁹

Merek yang menyerupai artinya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, khususnya menyangkut reputasi, sehingga hampir sama dengan teori dibidang merek terkenal jangan sampai terjadi *Dilution*, baik berupa *Blurring* atau *Tarnishment* nama orang terkenal, foto menyangkut reputasi yang telah dibangun dengan pengorbanan waktu, energi, dan biaya yang tidak sedikit, baik melalui karier dan profesinya.

e Aturan Pembatalan Merek

Di Indonesia gugatan pembatalan diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79, sebagai berikut :

Pasal 76 :

- 1) Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- 2) Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar

²⁹ Pendapat Yang Disampaikan Oleh Perlagutan Lubis Pejabar Dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Pada Tahun 2000, Diakses Pada Mei 2020

Pasal 77:

- 1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek.
- 2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 78 :

- 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- 2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Pasal 79 :

Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif terdaftar.

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM) atau pembatalan keabsahan hak berdasarkan sertifikat merek. Umumnya suatu pihak percaya dirinya telah dirugikan oleh pendaftaran tersebut sehingga yang bersangkutan boleh mengajukan petisi untuk pembatalan.

Beberapa yuridiksi merujuk pembatalan berdasarkan gugatan ketidakabsahan merek terdaftar (*Invalidity*), kebatalan (*Nullity*), atau gugatan pembatalan (*Retification/Revocation Action*). Merek terdaftar masih dapat dibatalkan

pendaftarannya, apabila berdasarkan bukti yang cukup merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi alasan absolut, ataupun alasan relatif.

Pihak yang dapat mengajukan pembatalan merek adalah pihak yang memiliki legal *Persona Standi In Judicio* yaitu:

- a) Pihak yang berkepentingan.
- b) Pihak pemilik merek yang tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Ditjen HKI.
- c) Pihak yang berkepentingan atas Merek Kolektif.

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur Iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan kasasi.³⁰

Penerapan dari iktikad baik juga tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan yang berhubungan dengan Pasal 21 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Agar suatu merek dapat disebut *Copy* atau reproduksi

³⁰ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019, Hlm.55

merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³¹

- a. Ada persamaan elemen secara keseluruhan;
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar
- d. Persamaan cara dan perilaku pemakaian
- e. Persamaan cara pemeliharaan

Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai pengguna hak atas merek. artinya tindakan pembatalan ini hanya diterapkan di dalam sengketa merek yang salah satu pihaknya telah memperoleh hak atas merek dengan iktikad buruk.

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79. pembatalan merek terdaftar hanya diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jendral HKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak.

f Gugatan Penghapusan Merek

³¹ M yahya Harapan, *Op.Cit*, Hlm. 176

Penghapusan Merek didasarkan pada *Article 19* sebagai berikut :

Article 19 TRIPs

- 1) *If use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons base on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.*
- 2) *When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.*

Jika penggunaan dipersyaratkan untuk mempertahankan pendaftaran maka pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah merek tidak digunakan sama sekali selama setidaknya tiga tahun, kecuali alasan tidak digunakannya merek dapat ditunjukkan oleh pemilik merek dagang. keadaan yang timbul dari kehendak pemilik merek yang menjadi hambatan digunakannya merek, seperti pembatasan impor atau persyaratan pemerintah lainnya untuk barang atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut, harus diakui sebagai alasan sah merek tidak digunakan (*Non-Use*). Saat penggunaan merek tunduk pada kontrol pemilik merek, penggunaan merek tersebut oleh orang lain harus dianggap untuk tujuan mempertahankan pendaftaran.

Article 19 TRIPs menentukan bahwa jika penggunaan disyaratkan untuk memelihara suatu pendaftaran yang mungkin dibatalkan hanya setelah tidak adanya penggunaan (*Non-Use*) dalam jangka waktu tiga tahun berturut-turut kecuali ada alasan yang sah berdasarkan adanya halangan untuk penggunaannya yang ditunjukkan oleh pemilik merek. jadi merek terdaftar bisa dimintakan penghapusan jika merek tersebut *Non-Use* 3 tahun berturut-turut atau *Improper Use*.

ketentuan penghapusan merek diatur dalam Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 sebagai berikut :

Pasal 72 :

- 1) Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan Kepada Menteri.
- 2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
- 4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian lisensi penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

- 5) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- 6) Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
- 7) Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika :
 - a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
 - b. Bertentangan dengan ideologi negara, perutusan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum; atau
 - c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional warisan budaya tak benda atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
- 8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
- 9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 73 :

- 1) Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

ayat (6) dan ayat (7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 74 :

- 1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3(Tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
- 2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya :
 - a. Larangan impor
 - b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 74:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Penghapusan merek adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut. Dengan demikian, jika penggunaan merek tidak sesuai untuk mana tujuan pemberian hak merek oleh negara, maka atas merek terdaftar bisa diminta penghapusan.

Perlindungan merek justru untuk memastikan bahwa pemegang merek harus menggunakan merknya. Prinsip hukum bahwa merek dilindungi untuk digunakan, sehingga manakala suatu merek tidak digunakan tiga tahun berturut-turut maka negara dapat mengambil alih merek tersebut melalui tindakan penghapusan merek. Demikian juga jika merek digunakan secara improper tidak sesuai dengan tujuannya. Yang berhak mengajukan penghapusan merek adalah :

- a. Pemilik merek atau kuasanya (Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.201 Tahun 2016).
- b. Pihak ketiga (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.201 Tahun 2016)

Dalam penghapusan merek diajukan oleh pemilik yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pengecualian atas persetujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Penghapusan merek oleh pihak ketiga harus dicermati kapasitas pihak ketiga. Menurut *Black's Law Dictionary* adalah:

“ *One not aparty to an agreement, a transaction or an action but who have rights there in.* ”

Yang artinya Seseorang yang bukan pihak dalam suatu perjanjian bukan pihak dalam suatu transaksi atau suatu tindakan hukum tetapi orang yang memiliki hak untuk itu.

Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan penghapusan merek yang berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 adalah bukan pihak dalam suatu perjanjian dalam suatu transaksi bukan pihak dalam suatu tindakan hukum, melainkan suatu pihak yang memiliki hak untuk itu. Artinya mereka yang merupakan para pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian lisensi, perjanjian keagenan atau perjanjian distributor bukan termasuk kategori pihak ketiga. Dalam hal ini termasuk para mantan pihak perjanjian para mantan pihak transaksi seperti mantan penerima lisensi, bukan termasuk kategori pihak ketiga. Selain itu, menyangkut kapasitas pihak ketiga harus beriktikad baik.

g Pelanggaran Merek

Prinsipnya pada prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu :³²

- a. *Infringement that create of “likelihood” of confusion as to source sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afilias atau koneksi).

³² Robert Braunies, *Bahan Ajar Pada Pelatihan Dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa Dan Asia Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Desember 2005, Hlm.1

- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana di mungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan penuntutan pidana.)
- c. *dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or service regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya. Disamping itu, merek menyediakan insentif bagi perusahaan untuk memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas juga untuk melindungi investasi perusahaan dalam rangka membangun reputasi. /isu hukumnya adalah bagaimana kita dapat melindungi pilihan konsumen berdasarkan pengalaman konsumen sebelumnya atau berdasarkan reputasi produsennya.

Dibawah standar *Likelihood Of Confusion*, maka:

- a. *Mark Need Not To Be Identical* (Merek tidak harus identik sama secara keseluruhan).

- b. *Goods Need Not To Be Competing* (Barang tidak harus sama dan bersaing).
- c. *Need Not Confuse All Consumers* (tidak harus membingungkan semua konsumen).

Semakin besar persamaan yang membingungkan tersebut dari pada dominasi standar bukti, maka semakin tidak dibingungkan akan sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi yang berlaku untuk merek tersebut, jika ada jumlah minimum 15% dari konsumen yang arif dan mampu membedakan.

Hal yang dapat dibuktikan secara pembuktian langsung berupa pembuktian tidak langsung. Pembuktian langsung dapat berupa pembuktian kebingungan secara aktual melalui *affidavit* melalui survei konsumen. Adapun pembuktian tidak langsung dilakukan melalui terminologi hukum, yakni :

- a. Persamaan pada pokoknya atas merek
- b. Persamaan pada pokoknya barang atau jasa.

h Perlindungan terhadap pemegang hak merek

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau loka, 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 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek

terdaftar dapat di perpanjang 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.³³

Secara garis besar, perlindungan hukum atas merek ditunjukkan kepada 2 kepentingan yang seolah-olah ada hubungannya satu sama lain atau bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Sebenarnya, perlindungan atas merek dagang bertujuan melindungi 2 kepentingan tersebut secara seimbang dan tidak berat sebelah. Secara menyeluruh, kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat di pisahkan menjadi 4 kelompok berikut:³⁴

- a. 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

³³ Meli Hertati Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek* [Http://Library.Binus.Ac.Id/Ecolls/Ethesisoc/Bab2/2012-2-00777HM%20Bab2001.Pdf](http://Library.Binus.Ac.Id/Ecolls/Ethesisoc/Bab2/2012-2-00777HM%20Bab2001.Pdf) (Diakses Tanggal 12 Juli 2020)

³⁴ Suyud Margo, *Op.cit*, Hlm. 79

oleh pengenalan masyarakat kepada merek tersebut, yang menunjukkan bahwa pemilik merek itu adalah produsen dari barang yang bersangkutan.

- b. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang bersaing untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umu yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh di monopoli oleh siapapun sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan jujur dan sah.
- c. Kepentingan para konsumen untuk dilindungi terhadap praktik-praktik yang cenderung hendak menciptakan kesan-kesan yang dapat menyesatkan dan menipu atau membingungkan mereka, dengan cara mempengaruhi pikiran merek bahwa suatu perusahaan adalah sama dengan perusahaan lain, atau hasil-hasil dari suatu perusahaan itu juga berasal dari perusahaan yang lain tersebut.
- d. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur dipasar-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 maupun mereka berada, membangun reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada usaha merek melalui merek yang dipergunakan. Dalam hubungan ini, para pesaing yang tidak jujur akan dapat terlalu lama mempertahankan kedudukannya dipasar yang diperoleh secara curang, apabila 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 para konsumen. Oleh karena itu, para konsumen dimanapun 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.³⁵

Wilayah Indonesia, Peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga tersebut di tentukan berdasarkan jenis sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang dialami oleh para pihak yang terlibat. Dalam peraturan perundang-undangan sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dapat tiga kategori, yaitu:

- 1) Sengketa Administratif
- 2) Sengketa Pidana
- 3) Sengketa Perdata

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

³⁵ *Ibid*, Hlm.50

sengketa 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 Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa 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 (*Non-Litigasi*). 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 kompetensi itu mencangkup 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 secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 angka (1) Undang-Undang 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/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).” Dan Pasal 100 angka (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 Rp.2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah).

Ketentuan Pasal tersebut diatas 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 sebagaimamna 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 lain.

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.

i Tugas Dan Wewenang Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Tugas dan fungsi yang dilakukan Komisi Banding Merek adalah sebagai berikut:

- 1 Menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- 2 Dalam hal merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.

- 3 Menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding atas keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek.
- 4 Menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap keputusan penolakan indikasi geografis yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Di Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang hak kekayaan intelektual sebelum masuk ke pengadilan niaga, pemohon wajib untuk melakukan banding terlebih dahulu kepada sebuah Komisi Banding dalam hal ini adalah komisi banding merek. Komisi banding merek dapat dikategorikan sebagai institusi peradilan semu, karena ia melaksanakan fungsi peradilan sesungguhnya namun anggota-anggotanya tidak berkedudukan sebagai hakim. Selain itu institusi komisi banding merek bukan termasuk institusi peradilan sesungguhnya yang memegang kekuasaan kehakiman. Pengertian peradilan disini tidak semata-mata dilihat dari sesuatu yang bertalian dengan hal memberikan keadilan. Dengan demikian, jika upaya administratif mampu untuk memberikan keadilan sebagai pencari keadilan, maka substansi fungsinya akan sama dengan pengadilan. Secara fungsional komisi banding dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keputusan-keputusan Ditjen HKI.