

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DI INDONESIA

I MADE DIYAMA PUTRA¹⁾, TITIN TITAWATI²⁾, ALINE FEBRIYANI L³⁾,
GDE TUSAN ARDIKA⁴⁾

¹⁾Alumni, ^{2,3,4)}Dosen Prodi Hukum K. Mataram UNMAS Denpasar

¹⁾ade.hmrc1175@gmail.com, ²⁾titintitawati@gmail.com, ³⁾alinefebriyani@gmail.com,

⁴⁾gedetusan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), dan Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pendaftaran merek. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang telah dirugikan adalah a. Pemegang hak merek dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, b. Pemegang hak merek dapat mengajukan gugatan perdata, berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merek yang dilanggar, c. Pemegang hak merek dapat melakukan tuntutan pidana.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, upaya hukum, pemegang hak merek.*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze how legal protection and legal remedies can be carried out by trademark rights holders who feel aggrieved. This research uses a form of normative legal research, namely research based on written legislation and various related literature. with the problems that will be discussed in this study.

The form of legal protection for trademark rights holders is the existence of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (UU MIG), and Permenkumham Number 67 of 2016 which regulates trademark registration. harmed is a. Mark rights holders may apply for a written provisional injunction to the Commercial Court, b. Mark rights holders may file a civil lawsuit, in the form of compensation, termination of the use of the violated mark, c. Trademark rights holders can file criminal charges.

Keywords: *Legal protection, legal remedies, trademark rights holders.*

PENDAHULUAN

Merek dagang di Indonesia semakin banyak macam pilihannya. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antar pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat selaku konsumen. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek.

Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu lewat media massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi, radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas. Dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada di pasaran.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek. Oleh karena itu, merek yang berkualitas dan dikenal luas oleh konsumen berpotensi untuk diikuti, ditiru, serta dibajak.

Seperti kita ketahui pelanggaran terhadap pemilik hak merek banyak terjadi, hal ini disebabkan karena mudahnya menemukan berbagai jenis produk yang dijual secara bebas di pasar, mulai dari pasar tradisional, toko besar dan kecil bahkan diperjual belikan secara online, baik itu produk dengan merek cukup dikenal sampai dengan merek terkenal. Produk atau barang-barang tersebut diperjual belikan dengan harga yang miring bahkan sangat jauh dari harga barang aslinya. Namun masih banyak konsumen yang tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan produk atau barang yang asli atau tiruan, bahkan tidak sedikit konsumen yang beritikad tidak baik dengan sengaja membeli barang tiruan atau palsu, hal ini karena produk atau barang tersebut dapat diperoleh dengan harga murah walaupun produk atau barang tersebut palsu atau tiruan yang lebih dikenal dengan barang KW.

Menurut H.M.N Purwo Sutjipto merek dapat diartikan suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Pengertian merek yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Suatu merk pabrik atau merk perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut. Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingannya terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi data terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah, hukum itu menjadi kenyataan.

Perlindungan hukum berlaku bagi hak-hak setiap warga negara, baik hak-hak yang didapat karena pengalihan maupun hak-hak yang timbul dari hasil karya cipta, dalam dunia hukum masuk dalam kategori Hak kekayaan Intelektual (HAKI).

Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang merek erat kaitannya dengan perdagangan barang maupun jasa, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya

merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan upaya penegakan hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas Merek di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas merek yang merasa dirugikan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merk yang merasa dirugikan. Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat sebagai acuan khususnya terkait dengan hak atas merek di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer yang terdiri dari perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar tentang hukum.

Bahan –bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema sentral diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis yang dilakukan pada awal penelitian dan juga selama penelitian ini berlangsung, sehingga didapatkan suatu kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk hasil penelitian. Didalam penelitian hukum normative, analisa terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek

Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian Perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang-Undang maupun Ratifikasi Konvensi Internasional.

Produk-produk dengan merek yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih besar. Pengertian Merek terkenal yaitu, apabila suatu Merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran Merek yang bersangkutan di berbagai Negara. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merek Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usahanya. Untuk merek terkenal perlindungan yang diberikan bagi merek tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif.

Undang-Undang Merek juga melindungi merek terkenal (*Well known Mark*), yang mana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83 ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Indonesia menganut system pendaftaran Merek dengan system konstitutif. Sistem ini mengharuskan adanya pendaftaran Merek agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan, system ini dikenal juga dengan sistem *first to file*. Sistem ini menegaskan bahwa

orang yang pertama kali mendaftarkan Merek, maka dialah yang berhak atas hak Merek tersebut. Walaupun Indonesia menganut pendaftaran Merek berdasarkan system konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS (*the World Trade Organization's TRIPS Agreement*). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: 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.” Penolakan pendaftaran merek berkaitan dengan perlindungan secara preventif terhadap merek terkenal perlu memperhatikan adanya unsure itikad tidak baik, dalam artian pendaftar yang bukan pemilik dari merek terkenal sengaja dengan itikad tidak baiknya ingin memanfaatkan ketenaran merek terkenal orang lain, memanfaatkan promosi merek terkenal untuk keuntungan dirinya sendiri secara cuma-cuma.

Perlindungan secara refresif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industry sebuah perusahaan. Pengaturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif juga untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain name atas suatu merek. Undang-Undang Merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dengan mempromosikan mereknya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan kedalam bentuk benda immaterial.

Perlindungan terhadap pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia akan sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan dari industri-industri di Indonesia dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat, pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat lainnya dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum. Modus pelanggaran merk telah bergerak ketingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merk ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, istilahnyapun masih seluruhnya asing. *Passing off* memang merupakan istilah yang dikenal dalam system hukum Common Law.

Dalam sistem hukum Common Law pemboncengan merk (*passing off*) ini merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*) dikarenakan tindakan ini mengakibatkan pihak lain selaku pemilik merk yang telah di mendaftarkan merknya dengan itikad baik mengalami kerugian dengan pihak yang secara curang membonceng atau mendompleng merk miliknya untuk mendapatkan keuntungan finansial. *Passing off* dilandasi niat untuk mendapatkan jalan pintas agar produk atau bidang usahanya tidak memerlukan usaha membangun reputasi dan image dari awal lagi, selain itu berpotensi untuk menipu konsumen dan menyebabkan kebingungan publik di masyarakat tentang asal-usul suatu produk.

Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda 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 unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan

perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan merk diatur pada Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merk diperoleh setelah merk tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Hukum merk yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merk dikatakan merk terkenal (*well known mark*) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merek No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) huruf b yaitu: permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Adapun menurut Permenkumham Nomor.67 Tahun 2016 prosedur pendaftaran merk ke Direktorat Jendral Hukum dan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut;

Prosedur Pendaftaran atas Merek di Indonesia

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar, yakni setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) untuk diterbitkan sertifikat.

Secara singkat, langkah-langkah agar Merek dapat terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Agar suatu Merek terdaftar, orang yang merasa berhak (pemohon atau kuasanya) mengajukan permohonan atau dalam hal ini adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan kepada Menteri.

Pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, antara lain permohonan diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani pemohon atau kuasanya dalam permohonan harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. namalengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. namalengkap dan alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. warna jika merk yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsure warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan merk 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.

Permohonan dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya serta surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya

2. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum (formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label Merek, dan bukti pembayaran biaya) diberikan tanggal penerimaan.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Apabila tidak dipenuhi, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan yang bersangkutan ditarik kembali.

3. Selanjutnya, Menteri akan melakukan pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan, dengan durasi pengumuman selama 2 bulan.

4. Apabila tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantive terhadap permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari.

5. Dalam hal Pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri:

- a. Mendaftarkan Merek tersebut;
- b. Memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
- c. Menerbitkan sertifikat Merek; dan
- d. Mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Terdapat beberapa ketentuan merk yang tidak dapat terdaftar atau ditolak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
7. 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.

Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek yang merasa dirugikan.

Pelanggaran terhadap hak merk motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan, baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran suatu Merek dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan pembatalan (jika Merek tersebut sudah terdaftar), meminta penyelesaian melalui mekanisme alternative penyelesaian sengketa, atau melaporkan kepolisi atau penyidik PNS.

Pasal 99 ayat (2) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.

Seseorang mengadu ke polisi biasanya karena merasa Mereknya sudah terdaftar terlebih dahulu, lalu ada permohonan pendaftaran Merek baru yang kemungkinan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Pelapor merasa yakin bahwa Merek yang dimohonkan tersebut memiliki persamaan setelah mendapat informasi tentang pendaftaran tersebut. Tentu saja, penyidiklah yang akan memeriksa kebenaran aduan pelapor. Jika Merek yang dimohonkan telah terdaftar, bukan berarti lolos dari kemungkinan gugatan pembatalan. Pasal 76 ayat (1) UU MIG menyebutkan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan (pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan) berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU MIG.

Pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, yaitu:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merekter daftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mana mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merk terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84, yaitu:

- (4) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (5) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- (4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
- (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tigapuluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Adapun ketentuan pidana atas pelanggaran merk diatur pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, diantaranya:

Pasal 100 (1)

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merk diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah ; Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merk diperoleh setelah merk tersebut terdaftar. Terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merk yang merasa dirugikan adalah dalam hal pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), sedangkan penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi dapat mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum lainnya adalah a. Pemegang hak merk dapat mengajukan permohonan penetapan sementara secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, b. Pemegang hak merk dapat mengajukan gugatan perdata, berupa ganti rugi, penghentian penggunaan merk yang dilanggar, c. Pemegang hak merk dapat melakukan tuntutan pidana.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah seperti kita ketahui bahwa maraknya pemalsuan di bidang merk sehingga penegakan hukum di bidang merk perlu ditingkatkan, memberikan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat khususnya tentang merk yang dapat merugikan tidak hanya pemegang hak merk, produsen maupun masyarakat sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayati, Nur. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*. Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora.
- Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supasti Dharmawan, Ni Ketut, dkk. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Yahya Harahap, M. (1996). *Tinjauan Merk Secara Umum Dan Hukum Merk Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.