

PERLINDUNGAN HUKUM MERK PAKAIAN TERDAFTAR DARI PENGUNAAN MERK YANG HAMPIR SAMA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK

Prihatin Effendi ¹ Anik Susanti ²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik, Indonesia

Email : peffendi5@gmail.com¹, santiclarissa@gmail.com²

Abstrak

Kesimpulan yang diperoleh batasan pembeda terhadap merk sejenis dapat dilihat pada persamaan pokoknya terhadap merk yang dimiliki; atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merk dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yakni oleh pihak pemeriksa. Bentuk perlindungan berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merk, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merk yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Kata kunci : Merk Pakaian, Perlindungan Merk, Batasan Pembeda Merk

Abstract

The conclusion that is obtained is that the distinguishing limits for similar brands can be seen in the basic similarities to the brands owned; or equations that mislead consumers when buying products or services. Legal protection in the trademark registration process is related to the principle of good faith, initially, it must pay attention to the principle of good faith that is fulfilled by the examiner. The form of protection is in the form of sanctions for perpetrators of infringement of trademark rights, the sanctions given are sanctions for deletion and cancellation, sanctions for compensation and the cessation of all actions related to the use of the mark, as well as additional sanctions, even up to criminal sanctions in accordance with Article 100 to Article 103. The government is obliged through the Minister to initiate the abolition of the previously registered mark in accordance with Article 72. Finally, the government's accountability can be requested through the Commercial Court in accordance with Article 76 and Article 77 of Law Number 20 of 2016.

Keywords : Clothing Brand, Brand Protection, Limit of Brand Indifference

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan-permasalahan dalam bidang perdagangan yang sekarang ini banyak mendapat sorotan adalah permasalahan-permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Permasalahan HaKI merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permasalahan HaKI merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila dilihat dari sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia sendiri kurang begitu memerlukan perlindungan hukum terhadap HaKI itu sendiri. Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan unsur kekeluargaan, tepo seliro, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama, mempengaruhi bangsa Indonesia dalam memandang masalah HaKI. Melihat kenyataan tersebut di atas, maka Negara Indonesia harus lebih serius dalam memperhatikan pembangunan hukum di bidang HaKI.

Peraturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyempurnaan selanjutnya dari UUHC adalah pada tahun 1997 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga akhirnya Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penyempurnaan UUHC didasarkan pada berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Produk-produk dengan merk yang terkenal akan lebih mudah untuk dipasarkan, sehingga dapat dengan lebih mudah untuk dijual dan memberikan keuntungan finansial yang lebih

besar. Dengan begitu maka dibutuhkan perlindungan hukum bagi Hak Merk Terkenal untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merk, pemilik merk dan pemegang hak merk. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merk dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merk usahanya. Pengertian merk sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merk diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misal nyahak cipta.

Pada merk ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merk bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merk itu terbatas hanya pada penggunaan ataupun pemakaian pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.¹ Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merk dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merk terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merk terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merk, perlindungan merk, dan sengketa merk. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk.²

¹ Sulastris, Satino, dan Yuliana Yuli W., "Perlindungan Hukum Terhadap Merk (Tinjauan Terhadap Merk Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, h. 162.

² Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merk", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, h. 177.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis pada dasarnya telah memberikan perlindungan secara umum terhadap merk terkenal. Tetapi dewasa ini, suatu merk terkenal membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dibandingkan dengan merek tidak terkenal. Persaingan usaha yang semakin ketat membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran. Ketiadaan aturan yang jelas tersebut mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan sengketa merk terkenal yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Merk melindungi Merk terkenal (*well-known mark*), yang di mana permohonan merk akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merk Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merk Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk 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).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. batasan pembeda terhadap merk yang sejenis berdasarkan Pasal 21 Undang- Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merk
2. perlindungan hukum atas merk pakaian yang terdaftar terhadap merk yang sejenis berdasar Pasal 21 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. “Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat

preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.³” Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

Terkait dengan pengkajian sahnya perikatan transaksi elektronik berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) K.U.H. Perdata tentang kata sepakat. Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tentang kata sepakat. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam sebuah penelitian normatif, pendekatan perundang- undangan sangatlah diperlukan karena yang dijadikan pembahasan utama adalah berbagai peraturan hukum yang berlaku, namun pendekatan perundang- undangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan pendekatan lainya agar terdapat pula pertimbangan- pertimbangan Hukum lainya guna mendapatkan jawaban yang tepat atas permasalahan yang dijadikan pembahasan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis.
2. Pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan sejarah memberikan pengetahuan kepada peneliti untuk dapat lebih memahami sejarah terbentuknya sebuah peraturan hukum yang berlaku sehingga peneliti dapat lebih memahami manfaat atau filosofi dari diberlakukannya sebuah peraturan hukum tentang sejarah mengenai hak cipta dan merk. Pendekatan historia dalam penelitian ini

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h.33

dilakukan dengan cara menelaah kembali latar belakang yang dapat dijadikan atau dipelajari, sehingga peneliti mampu menemukan isu-isu berkaitan dengan perlindungan merk yang dihadapi oleh pemilik hak merk saat ini.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli tentang konsep perlindungan hukum hak cipta dan merk. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merk. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.

PEMBAHASAN

Batasan Pembeda Terhadap Merk Yang Sejenis Berdasarkan Pasal 21 Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk.

Merk merupakan identitas suatu produk yang berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Dengan fungsi tersebut, tiap perusahaan memiliki cara tersendiri untuk menamai produknya dengan memberikan nama yang unik, khas, dan gampang di ingat oleh konsumen. Merk dapat didaftarkan apabila merk tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan atau konsep merk yang tidak dapat didaftar dan ditolak di mana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan merk terbaru yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merk tergugat.⁴

1. Memiliki persamaan padapokoknya terhadap merk yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Pada prinsipnya sesuai dengan prinsip hukum merk, pelanggaran merk dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu:⁵

1. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi.
2. Pemalsuan dengan penggunaan merk yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang diprasyaratkan.
3. Dilusi merk yang mengurangi kapasitas sebuah merk terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

Adapun beberapa bentuk pelanggaran merk dagang yaitu:⁶

1. Pelanggaran *Likelihood of Confusion*. Pelanggaran ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen mengingat kemiripan merk yang ada pada produk tersebut.
2. Pelanggaran *Passing Off*. *Passing off* adalah bentuk perbuatan melawan hukum dalam sistem *common law* yang dapat digunakan untuk menegakkan hak merk yang tidak maupun yang sudah daftarkan. Perbuatan melawan hukum yang terkait *passing off* ini bertujuan untuk memberikan perlindungan “*goodwill*” merk yang legal. Di Indonesia sering dikenal dengan istilah “pemboncengan merk” atau “pemboncengan reputasi”
3. Pelanggaran Prinsip *Misuse*. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan pelanggaran yang menggunakan merk pihak lain tanpa ijin sehingga dapat merugikan pemegang merk, dan sekaligus merugikan konsumen yang menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Oleh karena itu, dalam prinsip ini yang mengharuskan memberikan ganti rugi kedua belah pihak sangat adil.

⁴ Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2011, h. 147.

⁵ Tim Lindsey et al., *Op.Cit.*, h. 147.

⁶ *Ibid*.

Penyelesaian Sengketa Terhadap Merk Yang Sejenis Berdasarkan Pasal 21 Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk

Pengaturan hukum mengenai pendaftaran merk yang sama untuk barang/jasa berbeda jenis tidak dapat didaftarkan karena menentang peraturan UU Merk 2016 pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), di mana permohonannya ditolak jika merk tersebut mempunyai kesamaan pada keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang/jasa tidak sejenis dan merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Dalam hukum merk, barang siapa yang telah memakai merk di Indonesia pertama kali adalah yang berhak atas merk, dimana ia mempunyai hak yang khusus untuk memakai merk itu sehingga ia diberikan perlindungan hukum untuk menjamin kepastian berusaha bagi para produsen dan menarik investor bagi merk dagang asing. Dan apabila terdapat persaingan yang curang, maka dapat diadakan permintaan pembatalan.

Perlindungan Hukum dalam Proses Pendaftaran Merk Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk.

1. Prinsip dalam Pendaftaran Hak Merk.

Dalam Undang-Undang Merk menganut prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut:⁷

- a. Prinsip Pendaftar Pertama (*First-to-File*). Berdasarkan prinsip ini, bahwa pemegang merk pertama adalah pendaftar pertama melalui permohonan pengajuan pendaftaran;
- b. Prinsip Tidak Menimbulkan Kebingungan dan Kesesatan.
- c. Merk yang secara umum telah dikenal dan dimiliki oleh pihak ketiga, tidak boleh menimbulkan kebingungan dan menyesatkan;

- b. Prinsip Cepat dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Merk. Perkara hukum merk yang terjadi dapat diajukan upaya hukum melalui pengadilan niaga, setelah itu dapat mengajukan kasasi, dan tidak ada upaya banding;
- c. Prinsip Perpanjang Merk. Perlindungan merk dapat diperpanjang apabila pemilik merk telah mengajukan permohonan perpanjangan merk;
- d. Konstitutif. Setelah merk terdaftar, hak atas merk dapat diberikan kepada pemilik merk.; dan
- e. Delik Aduan. Pihak kepolisian baru dapat bertindak apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan terkait pelanggaran merk yang terjadi

Permohonan pendaftaran merk dengan itikad tidak baik akan ditolak. Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merk pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka prinsip itikad baik mempunyai kedudukan yang krusial di dalam proses pendaftaran hak merk baik itu dilihat dari sisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Langkah-langkah/ mekanisme dari proses pendaftaran hak merk yang berdasarkan prinsip itikad baik, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman sampai keluarnya sertifikat hak merk terdaftar atas nama pemegang merk yang sah.

2. Proses Pengalihan Hak Atas Merk.

Pengalihan merk adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik/pemegang Hak atas Merk yang bertujuan untuk mengalihkan Hak atas Merk yang dimilikinya itu kepada pihak lain. Hak merk terdaftar dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, h. 54.

Sementara itu, setiap pengalihan hak atas merk wajib dimohonkan pencatatannya di direktorat jenderal merk untuk dicatat dalam daftar umum merk pengalihan hak atas merk dapat dilakukan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

3. Perlindungan Hukum dalam Proses Pendaftaran Merk.

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 substantif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Perlindungan hukum hak atas merk ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum.

Perlindungan hak atas merk terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, bahwa merk yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merk tersebut

4. Perlindungan Hukum Hak Atas Merk Terdaftar Berakhir.

Pendaftaran merk mempunyai masa berlakunya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama. Berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merk otomatis berakhir pula perlindungan hukum terhadap merk tersebut. Merk yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merk tersebut; dan b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

Merk di samping akan dihapus pendaftarannya karena habis masa berlakunya, penghapusan merk terdaftar juga dapat dilakukan karena atas kemauan pemilik merk itu sendiri. Proses penghapusan merk terdaftar atas inisiatif pemilik merk yaitu dengan melakukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Penghapusan suatu merk terdaftar juga dapat dilakukan atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghapusan Merk terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merk tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat 4 (empat) hal yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merk terdaftar yaitu berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merk, penghapusan merk terdaftar atas inisiatif pemilik merk, penghapusan merk atas prakarsa menteri dan adanya gugatan dari pihak ketiga.

5. Perlindungan Hukum Hak Atas Merk Terdaftar.

Perlindungan hukum terhadap merk hanya diberlakukan terhadap merk yang telah didaftarkan. Pendaftaran merk akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merk yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merk untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merk melalui pendaftaran.⁸

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merk terdaftar mendapat

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merk*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, h. 39-40

perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merk terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merk.

Perlindungan Bagi Pemegang Hak Merk Akibat Ada Persamaan Merk Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk.

1. Tujuan dan Fungsi dari Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Merk.

Pendaftaran merk sangatlah penting dalam hal pemberian perlindungan dan kepastian hukum atas merk. Pendaftaran merk mempunyai manfaat tertentu, antara lain perlindungan bagi pelaku usaha yang menjadi pemilik merk, perlindungan konsumen, dan masyarakat luas melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Tujuan hukum menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak merk terdaftar setelah melewati proses permohonan pendaftaran hak merk, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman, sampai pada penerimaan sertifikat hak merk sehingga hak atas merk seseorang tersebut tertuang dalam Daftar Umum Merk merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

Adapun terdapat beberapa fungsi dari pendaftaran merk, diantaranya adalah: 1) sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merk yang didaftarkan; 2) sebagai dasar penolakan terhadap merk yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis; dan 3) sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merk yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan jasa sejenis.

2. Sanksi Bagi Pelaku Pendaftaran Merk Akibat Adanya Persamaan Merk.

Menurut Pasal 101 UU MIG, Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan indikasi geografis adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tanggungjawab Pemerintah dalam Proses Pendaftaran Merk Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk.

Kedudukan sah yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak nama merk dapat dilihat dari keterkaitan peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan para pembuat undang-undang, untuk hal tersebut baik dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seseorang memiliki situasi di mana pemegang merk yang benar, jika lini cetak yang dia daftarkan telah terdaftar sebagai Pasal 3 Undang-Undang Merk Dagang mengungkapkan bahwa hak istimewa atas suatu merk telah diperoleh setelah merk tersebut didaftarkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran merk harus disertai prinsip

itikad baik (*good faith*) di mana prinsip ini melekat pada pemohon yang akan melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan ketika tidak ada gugatan pembatalan merk. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merk atau pemegang sah hak atas merk terdaftar, yakni meliputi:⁹

1. Melindungi penggunaan hak eksklusif merk, meliputi; 1) mempergunakan tanda merk sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam *advertensi* atau promosi dan 2) Menikmat secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merk, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultur dan sentuhan keakraban.
2. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merk sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan material dalam perdagangan, meliputi; 1) memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global dan 2) menyimpan barang yang dilindungi hak merk, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan pembeda terhadap merk sejenis dapat dilihat padapersamaan pokoknya terhadap merk yang dimiliki; atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa. Tata cara membedakan suatu merk sejenis adalah dengan membandingkan kedua merk, melihat persamaan-persamaan dan perbedaan perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul. Jika merk-merk tersebut sama atau hampir sama, pelanggaran merk telah terjadi

Pengaturan hukum mengenai pendaftaran merk apabila mendaftarkan merk yang sama untuk

barang/jasa berbeda jenis maka pemilik merk dapat mengajukan pembatalan dan penghapusan pendaftaran merk yang dimana sudah diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek yang menyatakan bahwa penghapusan merk terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pemilik merk yang bersangkutan kepada menteri dan pembatalan merk terdaftar dapat mengajukan gugatan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan beberapa alasan yang ada di dalam merk yang tidak dapat didaftarkan.

Sanksi lain yakni ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merk, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103. Pemerintah berkewajiban melalui Menteri memprakarsai penghapusan merk yang telah terdaftar sebelumnya itu sesuai Pasal 72. Terakhir pertanggungjawaban pemerintah dapat dimintakan melalui jalur Pengadilan Niaga sesuai Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merk", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No. 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W., "Perlindungan Hukum Terhadap Merk (Tinjauan Terhadap Merk Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018.
- Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2011.
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merk*, Cet. I, Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2017.

⁹Sulastri, Satino, dan Yuliana Yuli W. *Op.Cit.*, h. 160-172