

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh :

Mokhamad Aris¹, Puguh Aji Hari Setiawan², Hartana³

mokhamad.aris@gmail.com, Universitas Bung Karno¹

puguh.setiawan@gmail.com, Universitas Bung Karno²

hartana.palm@yahoo.com, Universitas Bung Karno³

ABSTRAK

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadap hak kekayaan intelektual. (2) untuk mengetahui dan mengidentifikasi prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan. (2) Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak Merek, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Legal certainty as one of the goals of law can be said to be part of efforts to realize justice. The purpose of this research is (1) to determine and analyze the forms of legal protection for legal brand owners regarding intellectual property rights. (2) to know and identify trademark registration procedures as a form of implementing legal protection for intellectual property rights. The type of research used in this research method is normative juridical research. By using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research obtained are (1) Trademark registration in this case is to provide the status that the registrant is considered as the right holder for a valid and recognized trademark and to provide legal certainty and protection for the holder of the right to a registered trademark so that other people cannot use or imitate it. rights to the same brand indiscriminately. (2) The law must be able to guarantee full protection to the owner of the rights to a registered mark from violations of the rights to the mark that interfere with any activities of the owner of the registered mark. This legal protection is in the form of repressive protection. Repressive legal protection is carried out in the event of trademark infringement through civil lawsuits and/or criminal prosecution.

Keywords : *Legal Certainty, Brand Rights, Intellectual Property*

A. Pendahuluan

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masing-masing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, mengatur mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya.¹ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²

Kata “*kepastian*” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara *legal-formal*. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), hlm.43

² Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁵

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis.¹⁵³ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

³ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

⁵ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kemudian, mengenai Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara atau hologram, atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Adalah pengertian dari merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Butir 1. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.⁶ Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 21 UU Merek 2016 yang mewajibkan untuk menolak pendaftaran suatu merek apabila terdapat unsur yang sama dengan merek terkenal baik untuk barang dan/atau sejenis maupun barang dan/atau barang tidak sejenis. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek terkenal. Perlindungan diberikan dengan memberi kemungkinan bagi lembaga pendaftaran merek untuk menolak pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi", Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.170.

dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain. Selain itu, untuk merek yang belum terdaftar menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan kepada menteri. Berdasarkan pasal tersebut, pemilik merek terkenal yang mereknya belum terdaftar di Indonesia dapat mengajukan gugatan pembatalan merek apabila terdapat pendaftaran merek yang secara iktikad tidak baik memiliki persamaan dengan merek miliknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik sah merek terhadap hak kekayaan intelektual ?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran merek sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Jenis penelitian dalam artikel ini yakni penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

⁹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 20

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sah Merek Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (HKI), Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi. Memperoleh Hak Merek bukan berarti kamu mendapat izin untuk menggunakan merek tersebut sendiri. Dengan mendaftarkan merek dagang, kamu mempunyai hak untuk melarang siapapun menggunakan merek yang sama dengan merek yang telah di daftarkan, terutama dalam jenis barang atau jasa yang sama. Hak merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini dibuat untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen serta perlindungan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada dunia bisnis, merek dapat menjadi elemen penting karena dapat memberikan keunggulan berkompetisi ketika bermain di pasar yang dibidik bagi pemiliknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan pula Merek ini dapat menjadi pemicu untuk memunculkan berbagai inovasi baru bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat menguntungkan publik juga perusahaan itu sendiri.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disingkat HKI) sebagai hak hukum, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni; hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Khusus untuk hak milik perindustrian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Mengingat HKI terbagi dalam beberapa bagian sebagaimana diuraikan tadi, ternyata hal ini berimplikasikan pada lingkup pemberian hak hukum atas kekayaan intelektual. 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

¹⁰ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

dilihat baik dari Undang-Undang maupun Ratifikasi Konvensi Internasional.¹¹

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.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal. Merek dengan brand imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk, sebab merek menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Dalam era persaingan saat ini memang tidak dapat dibatasi lagi masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri, ataupun sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri. Merek sebagai aset perusahaan akan dapat menghasilkan keuntungan besar bila digunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan pengelolaan manajemen yang baik. Dengan semakin pentingnya peranan merek ini maka terhadap merek perlu diletakkan perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan.

Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah cara pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu ke Dirjen HKI. Maksudnya sebelum

¹¹ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm. 17.

didaftarkan, merek tersebut terlebih dahulu diperiksa mengenai merek itu sendiri dan suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Merek, yaitu tentang adanya pembeda. Keberhasilan penegakan hukum merek tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan undang-undang yang mengatur permasalahan merek semata. Keberhasilan penegakan hukum merek memerlukan dukungan dari unsur-unsur lain khususnya lembaga/badan yang bergerak dalam bidang merek. Perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

12

- a. Kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. Menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.

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.¹³

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 merek telah bergerak ketingkat yang lebih canggih. Pelanggaran merek ini disebut *passing off* (pemboncengan reputasi). *Passing off* secara kepustakaan hukum Indonesia belum dikenal, istilahnyapun masih seluruhnya asing.

¹² Firmansyah, Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 38

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Passing off memang merupakan istilah yang dikenal dalam system hukum *Common Law*.

Menurut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 prosedur pendaftaran merek 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 substansi mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menteri”) untuk diterbitkan sertifikat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan hukum secara preventif tertuang pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak yaitu merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; merek yang sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; merek yang 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; merek yang memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; merek yang tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Kedua, Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar. Ketiga, permohonan ditolak jika merek tersebut: merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 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 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. Dan yang terakhir permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Selain itu perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian pada Pasal 43 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan konsultasi bimbingan advokasi, dan fasilitas perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil. Hukum Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1, merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dalam bentuk tuntutan pidana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan :

- a. 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 atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila merek tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Karena disebutkan dalam perjanjian TRIPs dan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pemilik merek yang terdaftar yang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

2. Prosedur Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum

Atas Hak Kekayaan Intelektual

Merek dengan sistem konstitutif, menentukan bahwa pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi bahwa permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dengan demikian menurut sistem konstitutif (aktif), bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran merek itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.

Sistem pendaftaran konstitutif apabila dihubungkan dengan kepastian hukum, yang didefinisikan oleh *Jan Michiel Otto*, kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :¹⁴

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara; Aturan hukum mengenai sistem konstitutif sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi : ” Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berbunyi: “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”. Ketentuan sistem konstitutif tersebut sudah cukup jelas, dan konsisten dilaksanakan dalam praktik, hal ini terbukti dengan banyaknya pendaftaran merek yang dilakukan oleh Pemohon Merek sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4 BAB III, serta ketentuan/aturan mengenai

¹⁴ Asep Suryadi, “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek, Aktualita”, Vol.2 No.1 (Juni) 2019, hlm. 268-272.

merek ini mudah diperoleh oleh masyarakat khususnya oleh setiap pemilik merek yang akan mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Undang-undang merek ini diterbitkan dan diakui oleh kekuasaan Negara (dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden).

- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya; Dalam hal ini, instansi yang terkait dengan proses pendaftaran merek adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual khususnya Kantor Merek yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Merek ini sudah menjalankan/menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan ketentuan mengenai pendaftaran merek yang diatur oleh Undang-undang Merek tersebut, dan Kantor Merek telah menerima pendaftaran.
- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warganegara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut; Mengenai hal ini, dapat diketahui bahwa setiap warga Negara khususnya pemilik merek yang menghendaki mereknya diakui dan dilindungi oleh Negara, mereka mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa warga Negara yang berkepentingan dengan pengakuan hak atas merek, mayoritas menyetujui muatan/isi undangundang merek, khususnya yang menyangkut pendaftaran merek. Namun demikian dalam praktik, masih banyak pendaftar merek yang mendaftarkan mereknya tidak dilakukan dengan itikad baik, hal mana terbukti dengan beberapa putusan pengadilan atau Mahkamah Agung yang membatalkan merek pendaftar dengan pertimbangan hukum bahwa merek pendaftar tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka; Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi : “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”. Sedangkan dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengaturnya dalam Pasal 83 ayat (3) yang berbunyi : “Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”. Banyak

sengketa merek yang sudah diputus melalui Pengadilan Niaga ini, majelis hakim dalam memberikan putusan tentang sengketa merek berdasarkan pada fakta-fakta hukum, dan pertimbangan hukum dalam putusan juga selalu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang merek dan ketentuan perundangan lain yang berkaitan dengan merek, yang dilakukan secara mandiri tanpa intervensi pihak lain dan tidak berpihak. Namun demikian dalam praktik, berkaitan dengan persepsi terhadap pengertian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dari pendaftar merek terakhir dengan pendaftar merek terdahulu, terkadang di antara majelis hakim terdapat perbedaan pandangan mengenai hal itu.

- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. Pengadilan Niaga yang telah memberikan putusan penyelesaian sengketa merek, dan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, umumnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa, begitupun atas putusan Pengadilan baik pada Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung yang memerintahkan pencoretan pendafatarn merek tertentu, telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang kepastian hukum terhadap hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemegang hak atas merek yang sah dan diakui serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar sehingga orang lain tidak dapat mempergunakan atau meniru hak atas merek yang sama secara sembarangan dan atau dapat memperdagangkan barang-barang yang sejenis.
- b. Adanya Undang-Undang tentang Hak Merek merupakan upaya meberikan Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang

bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal perlindungan terhadap merek atas hak kekayaan intelektual ialah sebagai berikut:

- a.. Bagi pendaftar merek, sebaiknya sebelum mendaftarkan mereknya, maka perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa merek tersebut belum pernah ada yang mendaftarkan sebelumnya, sehingga pendaftar merek tersebut dianggap telah melakukan pendaftaran dengan itikad baik. Untuk adanya kepastian hukum bagi pendaftar merek, maka pendaftaran merek tersebut harus dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan Pasal 20 dan 21 UU No. 20 Tahun 2016. Di samping itu, petugas pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, harus sungguh-sungguh mengetahui merek yang sudah terdaftar, dan paham atas persepsi mengenai persamaan pada pokoknya atas merek yang sudah terdaftar dengan merek yang akan didaftarkan.
- b. Bagi pemerintah, seharusnya ada pengaturan yang lebih spesifik yang dapat dijadikan dasar atau setandar yang jelas dalam menentukan apakah suatu merek yang didaftarkan dapat dikatakan sejenis atau identik sama, sehingga dalam prosesnya dapat memberikan kejelasan bahwa suatu merek dapat dikatakan identik atau mirip apabila telah masuk dalam kategori tertentu. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan kepastian hukum, dan bagi aparatur pemerintah yang menangani terkait merek dapat bekerja dengan ketentuan yang jelas tanpa ada interpretasi yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
- Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011)
- Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011)
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi”, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984).
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty. 2007).

JURNAL

- Asep Suryadi, “Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek, Aktualita”, Vol.2 No.1 (Juni) 2019).
- Mohammad Abizar Yusro,” Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan”, Mimbar Jurnal Hukum, Vol. No. (2020).
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 20 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 3. No. 02, 206.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 204 Tentang Hak Cipta