

SISTEM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI PERSAMAAN MEREK YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TIMBULNYA SENGKETA

Oleh: Yasir Arafat

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jlan Mayjend Haryono 193 Malang
email: afatnccp22@gmail.com

Abstrak

Di era perdagangan global ini, sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki manusia perlu diatur, termasuk kasus dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penghormatan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual saat ini adalah suatu keharusan, termasuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan hak yang dimiliki dan dimiliki secara komunal atau dikenal sebagai konsep perlindungan indikasi geografis. Karenanya, merek merupakan faktor yang sangat penting dalam persaingan pasar global. Dalam mengatasi kesamaan merek melalui prosedur yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendaftaran merek harus melewati semua prosedur yang berlaku. Tidak ada kendala dalam proses pendaftaran merek

Kata kunci: merek, pendaftaran, hak kekayaan

Abstract

In this global trade era, in accordance with the times, protection of the rights possessed by human being needs to be regulated, including the case with Intellectual Property Rights (IPR). The respect and appreciation for intellectual property rights today is a necessity, including respect, appreciation, and protection of rights which are owned and communally owned or known as the concept of geographical indication protection. Therefore, brand is very important factor in global market competition. In overcoming brand similarity through the applicable procedures and meet all the requirements and provisions that apply in Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. According to the study result could be concluded that in brand registration process should pass all applicable procedures. There were no obstacles in the brand registration process.

Keywords: brand, registration, property rights

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual dapat digolongkan dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sedangkan lingkup hak kekayaan industri dapat terdiri atas, paten dan paten sederhana, merek atau merek dagang (*Trademark*) dan Indikasi Geografis (IG) Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).¹ Mengenai merek itu sendiri, merek adalah identitas untuk barang dan/atau jasa, Merek menurut Essel R Dillavou, adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etikel yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan

¹ Iswi Hariyanti, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 17

barang-barang khususnya dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya, desain atau trade mark menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan.²

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud merek itu adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³

Mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek di atur dalam Bab III Undang- undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis tepatnya dalam pasal 4 sampai dengan pasal 8. Dalam undang-undang merek dan indikasi geografis yang berlaku saat ini tetap menganut sistem konstitutif sesuai dengan pasal 3 yang berbunyi:“ Hak atas Merek di peroleh setelah Merek tersebut terdaftar.”⁴

Sistem pendaftar konstitutif disebut juga *first to file principle*. Yang artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikad tidak baik. Pemohon beretikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya “menunggangi”, meniru, atau menjiplak popularitas menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak sehat dan “membuayai” atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum.⁵

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau yang didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin, Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau “nama baik” (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional.⁶

Meski demikian tidak jarang di Indonesia terjadi praktik kejahatan-kejahatan serta pelanggaran di bidang merek. Semenjak berlakunya Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sampai dengan Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sampai saat ini, sudah banyak sengketa merek yang telah terjadi di Indonesia. Contohnya seperti yang telah di tulis oleh penulis di atas yaitu IKEA asing vs IKEA lokal, contoh lain seperti Pierre Cardin lokal vs Pierre Cardin asing, produk Ringo Starr lokal vs Ringo Starr mantan personil The Beatles, vellvire Sutiono vs Vellvire Toyota.⁷

²Utsman ali, *pengertian Merek menurut Para Pakar*, Pengertian Pakar, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-merek-menurut-pakar.html>, diakses pada 11 April 2018

³ Republik Indonesia, 2016, *Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor.20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Bab 1 Pasal 1

⁴ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 2016, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis*, pasal 3

⁵ Rahsiahamil, *Apa itu Sistem Konstitutif Dalam Pendaftaran Merek Dagang?*, <https://jasapendaftaranhaki.wordpress.com/2017/07/14/apa-itu-sistem-konstitutif-dalam-pendaftaran-merek-dagang/>, diakses pada 11 April 2018 pukul 20:37

⁶ Tomi Suro Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), hal. 8

⁷ Putri Wahyudewi, *Pierre Cardin Indonesia, IKEA Surabaya: 4 kasus Brand Asing vs Merek Lokal*, Idntimes, <https://business.idntimes.com/finance/putri-wahyudewi/pierre-cardin-indonesia-ikea-surabaya-brand-asing-vs-merek-lokal/full>, diakses pada 12 April 2018 pukul 00:29

Mengenai pelanggaran merek, ada dua macam kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat:

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat; atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.⁸

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan sistem pendaftaran merek dalam upaya menanggulangi persamaan merek? Apakah ada yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran merek sehingga terjadi sengketa merek? Bagaimanakah penegakan hukum mengenai merek yang disengketakan?

METODE PENELITIAN

penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis, yaitu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada pada masyarakat⁹. Menurut pendapat Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi.¹⁰ Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data ini bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan observasi. Teknik pengambilan sampling menggunakan purposive sampling. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan juga terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Windavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, Browne dan wildvsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹¹

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatan melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Resouces (Sumber daya)
3. Disposisi

⁸ Tomi Suryo Utomo, 2013, *Op.Cit*, hal. 147

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 73

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 35

¹¹ The Liang Gie, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, (Yogyakarta: Karya Kencana, 1997), hal. 191

4. Struktur Birokrasi

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek (pasal 11 Undang-Undang Merek):

1. Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9 dan pasal 10.
2. Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan/atau pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) 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.
3. Dalam hal kekurangan menyangkut menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 10, jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.
4. Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan dimaksud.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan ibu Nova selaku Kasi. Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Beliau menerangkan bahwa kendala dalam proses pendaftaran merek tidak ada kendala karena mengacu kepada pasal-pasal yang mengatur mengenai pendaftaran merek, sudah di sisir merek ini bisa didaftar atau tidak, Mengenai syarat dan tata cara permohonan merek di atur dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan juga pasal 8 Undang-Undang Merek.¹²

Gugatan yang di atur dalam Undang-Undang No. 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan yang bersifat penghapusan dan gugatan yang bersifat pembatalan, serta gugatan yang bersifat ganti rugi, gugatan ganti rugi ini kaitannya dengan pemakaian merek secara tanpa hak atau pidananya, gugatan yang bersifat pembatalan dan penghapusan ini terkait dengan kepemilikan merek, hak dari kepemilikan merek ini siapa yang sebenarnya berhak memakai merek ini.¹³

Undang-Undang Merek memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pemegang merek yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang merek yang ingin mempertahankan haknya:

- a. Gugatan perdata, mekanisme ini diatur di dalam pasal 83 Undang-Undang Merek. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Tuntutan pidana, ketentuan pidana pelanggaran merek diatur di dalam pasal 100-103 Undang-Undang Merek. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan bersama tuntutan pidana. Proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pihak yang memiliki iktikad tidak baik tersebut.
- c. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa / ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) atau biasa di kenal dengan sebutan arbitrase, dalam bentuk negosiasi, mediasi,

¹² Wawancara dengan Ibu Nova. Kasi. Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. tanggal 12 Desember 2018

¹³ Wawancara dengan Ibu Nova, Kasi. Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. tanggal 12 Desember 2018

konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 93 Undang-Undang Merek).

Ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Merek, pada pasal 100, pasal 101, pasal 102, pasal 103 sebagai berikut:

Pasal 100

- (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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang sedang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (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 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) 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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) 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 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Seiap 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 Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan.

PENUTUP

Dalam melaksanakan pendaftaran merek sebagai upaya menanggulangi persamaan merek, harus melewati semua prosedur yang di atur dalam Undang-Undang Merek yang berlaku, dari syarat dan tata cara permohonan merek, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Tidak ada kendala dalam proses pendaftaran merek, karena semua permohonan merek sudah melewati proses permohonan pendaftaran merek yang sudah di atur dalam Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini. Mengenai sengketa yang dilayangkan oleh pemilik merek karena pemilik merek diberikan hak untuk melakukan gugatan terhadap pihak yang beriktikad tidak baik

terhadap merek tersebut. Penegakan hukum terhadap merek yang di sengkatakan adalah sebagai berikut: a) Gugatan Perdata, b) Tuntutan Pidana, c) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ Arbitrase dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
Iswi Hariyanti, 2010, *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Tomi Suro Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual*, P.T. Alumni, Bandung.
The Liang Gie, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.

Peraturan Prundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis