

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan usaha dalam dunia perdagangan setiap harinya semakin meningkat dan semakin ketat, termasuk berkaitan halnya dengan produk luar negeri yang sudah mendunia dan hendak melebarkan sayapnya untuk memasuki pasar Indonesia. Merek yang digunakan dapat menjadi salah satu ujung tombak sebuah produk untuk bersaing di pasar. Hal ini terjadi karena merek sengaja dibuat guna menjadi pembeda antara produk yang satu dengan produk lainnya sehingga dalam pemilihan produk di pasaran, konsumen melalui hal tersebut dapat dengan jelas mengidentifikasi bahwa suatu produk dikeluarkan oleh perusahaan tertentu.

Pada masa sekarang ini telah terjadi pertumbuhan yang sangat cepat pada berbagai macam lini bidang di kehidupan manusia, dan salah satu bidang yang telah berkembang cepat adalah bidang barang dan jasa, sehingga kemudian dikarenakan hal tersebut maka terdapat kemungkinan terdapat adanya persamaan pada bentuk ataupun kegunaan dari suatu benda dan maka dari karena itu, suatu benda hasil produksi kemudian diberikan tanda pengenal oleh produsen ataupun pengusaha, yang disebut dengan merek.

Dalam hal ini merek merupakan suatu kekayaan intelektual, dan merek mempunyai peranan penting, khususnya bagi pemilik hak atas merek, dikarenakan merek merupakan kekayaan intelektual yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya atau penciptanya,

namun selain memberi keuntungan bagi pemiliknya, merek juga memiliki peranan penting yang berguna bagi masyarakat sebagai konsumen dari suatu produk, yaitu untuk melindungi masyarakat agar tidak adanya pemalsuan kualitas suatu produk.¹

Hal ini dikarenakan tentunya suatu hasil produk yang diproduksi, memiliki perbedaan kualitas antara satu dengan yang lainnya.

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai tanda yang menunjukkan dari mana asal-usul suatu produk dan dipakai sebagai pembeda dari penghasil barang sejenis lainnya. Perlindungan hukum atas merek semakin berkembang setelah semakin banyaknya peniruan yang terjadi karena perdagangan yang semakin maju terlebih jangkauan pemasaran yang meluas sehingga pentingnya merek sebagai pembeda untuk menghindari peniruan.²

Dikarenakan cepatnya perkembangan barang dan jasa baik secara lokal maupun secara internasional dan pentingnya suatu merek di dalam bidang perdagangan pada masa ekonomi global sekarang ini.

Merek sebagai salah satu bentuk dari sebuah kekayaan intelektual, maka tentu haruslah ada perlindungan untuk merek yang diberikan oleh pemerintah atau negara, khususnya untuk para pencipta hasil karya intelektual dibidang merek, dan dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan merek sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual adalah dengan adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan adanya perundang-undangan ini ditujukan atau diharapkan dapat membantu untuk melindungi merek sebagai kekayaan intelektual serta

¹ Nadia dan Yati Nurhayati, *Tindakan Meniru Nama Restoran dalam Perspektif Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 2 (2020), h. 2-3.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.159

mencegah dan juga mengurangi permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bidang merek.

Merek berdasarkan Peraturan wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek), sehingga hak atas sebuah merek dapat digunakan bagi pendaftar merek tersebut untuk diantisipasi pada persengketaan merek.³

Dalam pendaftaran suatu merek, tentu sebelumnya harus melewati proses permohonan pendaftaran di DJKI, dalam proses permohonan pendaftaran merek, pemohon merek harus melewati tahapan-tahapan pengkajian atau tahapan pemeriksaan oleh DJKI untuk menentukan bahwa merek tersebut tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah sesuai dengan aturan ketetapan yang telah ada.

Pasal 1 angka 1 UU Merek, menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Pada praktiknya meskipun pendaftaran hak atas sebuah merek telah diajukan kepada DJKI, tidak menutup kemungkinan tetap terdapat

³ Karlina Perdana, *Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin)*, Privat Low Vol.V No. 2 (2017), h. 84

beberapa faktor persengketaan yang kerap muncul dan dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia masuk dalam negara dengan sistem pendaftaran *first to file* yaitu pendaftaran pertama ialah pemilik hak merek yang diakui dan dilindungi haknya. Konsep ini kemudian memunculkan permasalahan lain yaitu adanya itikad yang tidak baik bagi pesaing usaha yang mengetahui celah hukum ini dan hendak menggunakan hal tersebut untuk kepentingannya.

Adanya permasalahan ini kemudian memunculkan upaya untuk melindungi merek-merek terkenal atas kasus pemboncengan merek dengan perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal yang kemudian diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c UU Merek sehingga apabila terdapat persengketaan tentang merek dari suatu produk maka pihak yang merasa dirugikan karena pendaftaran merek tersebut oleh pihak yang dianggap memiliki itikad tidak baik dapat melakukan upaya hukum untuk pembatalan merek tersebut apabila terdapat unsur-unsur dalam gugatan pembatalan merek yaitu:

- a. Unsur Itikad Tidak Baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (2) UU Merek; dan
- b. Unsur Merek Terkenal yaitu Indonesia sebagai negara yang telah

meratifikasi *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (selanjutnya disebut Konvensi Paris), wajib memberikan perlindungan pada pemilik merek terkenal dan melakukan upaya yang sekiranya diperlukan apabila terdapat pihak lain yang akan melakukan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya merek terkenal, “baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c UU Merek.

Kriteria produk dapat dikatakan sebagai Merek Terkenal termaktub dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU Merek yang menyebutkan bahwa yang dapat dijadikan sebagai pedoman klasifikasi merek terkenal di Indonesia, yakni melalui pengetahuan umum masyarakat akan merek terkenal di bidang usaha dimana merek terkenal ini dipublikasikan pada masyarakat. Selain itu, wajib diperhatikan pula keterkenalan merek karena promosi yang dilakukan secara besar-besaran serta pemiliknya telah melakukan investasi di beberapa negara, serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Paris yang mengatur tentang perlindungan terhadap merek terkenal yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap negara yang telah meratifikasinya seperti Indonesia, bahwa Indonesia sebagai negara anggota konvensi memiliki kewajiban untuk menolak pendaftaran bahkan membatalkannya serta melarang pengguna merek yang merupakan hasil jiplakan atau imitasi bahkan terjemahan dari suatu merek yang dapat membawa dampak kebingungan di kalangan

masyarakat baik untuk barang yang sama maupun sejenis.

Selain melalui penjabaran tersebut, sebuah perusahaan pelanggaran hak atas merek sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek yaitu memiliki itikad tidak baik, bahwa yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang memiliki niat untuk meniru bahkan menjiplak suatu merek atau mengikuti merek pihak lain dan mendaftarkannya untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan dampak persaingan tidak sehat bahkan menyesatkan masyarakat.

Contoh itikad tidak baik adalah dengan melakukan permohonan merek, bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Hal ini dapat dinilai dari pemohon karena seharusnya permohonan paling tidak mengetahui akan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.

Gugatan pembatalan merek terdaftar oleh pihak selain pemilik merek harus melihat siapa sebenarnya yang memiliki itikad baik dan siapa sebenarnya yang memiliki itikad tidak baik, karena filosofi pendaftaran merek sebenarnya adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik (*bad*

faith)⁴ sehingga kepemilikan dan pemakaian merek itu pun harus dilakukan dengan itikad yang baik (*good faith*).⁵

Pada kasus ini Shandy Purnamasari telah mendaftarkan mereknya yaitu MS Glow pada tahun 2016 dan MS Glow For Men pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Putra Siregar juga mendaftarkan merek nya yaitu PS Glow dan PS Glow Men. Pada awalnya bulan Juni di tahun 2020 Putra Siregar telah mengirimkan pesan melalui *Direct message* kepada Sdr. Muhamad Fadhlán Kadir alias AAN selaku Karyawan produk Kosmetik Merek MS Glow yang meminta untuk dapat dipertemukan dengan Shandy Purnamasari dan suaminya yakni Sdr. Gilang Widya Pramana selaku pemilik PT. KOSMETIKA CANTIKA INDONESIA yang memproduksi produk-produk Kosmetik Merek MS Glow. Kemudian pada tanggal 20 Agustus dilaksanakan pertemuan antara Shandy Purnamasari yang didampingi suaminya yakni Sdr. Gilang Widya Pramana dengan Putra Siregar dengan didampingi istrinya. Dan pertemuan itu membahas seputar bisnis MS Glow yang dijalankan oleh Shandy Purnamasari. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2021 Putra mendaftarkan merek atas usaha nya yakni PS Glow dan PS Glow Men. Pihak Shandy Purnamasari sudah berusaha menghubungi pihak Putra dan istrinya untuk komplain dikarenakan pihak Putra Siregar melakukan plagiat terhadap produk merek MS Glow dan MS

⁴ Legal Review Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, Legal Review Nomor: 41 Tahun IV Maret 2006, hlm. 37 dalam Agus Mardianto, ***Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga***, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10 No.1 (2010), h. 45.

⁵ Cita Citrawinda P., ***Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia***, Makalah disampaikan pada program pelatihan "Training of Teachers" angkatan VIII yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, h. 3

Glow for Men kesamaan merek tersebut juga meminta kepada mereka untuk mengganti merek tersebut namun hal ini diabaikan. Dan pihak Shandy Purnamasari pun mengajukan Gugatan Pembatalan Merek dagang PS GLOW dan PS GLOW MEN milik Putra Siregar. Gugatannya diterima oleh Pengadilan Niaga, merek atas nama PS GLOW dan PS GLOW MEN dibatalkan karena ada unsur itikad tidak baik dalam melakukan pendaftarannya.

Namun pihak Putra Siregar segera melakukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 15 Maret 2022. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 permohonan kasasi ini ditolak oleh pemohon kasasi yaitu Putra Siregar.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk memilih judul **ANALISIS YURIDIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR DI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?

2. Bagaimana keterkaitan pembatalan merek dagang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan itikad tidak baik?
3. Bagaimana analisis alasan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
2. Untuk mengetahui keterkaitan pembatalan merek dagang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia dengan itikad tidak baik.
3. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum keperdataan khususnya itikad tidak baik dalam pembatalan merek dagang yang terdaftar di DJKI Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya pengusaha yang menggunakan merek dagang untuk mendaftarkan mereknya pada DJKI agar mendapatkan perlindungan hukum merek, terutama dari pemalsu merek yang beritikad tidak baik selama ini. Juga khususnya masyarakat maupun pengusaha dapat mengetahui tentang penyelesaian sengketa pembatalan merek dagang yang terdaftar di DJKI.

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶

Defenisi operasional juga bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhindarnya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.

Adapun defenisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Berdasarkan UU Merek Pasal 1 angka 1 Merek 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

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.38.

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Menurut UU Merek Pasal 1 angka 2 Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Itikad tidak baik dalam pendaftaran merek adalah suatu tindakan yang disengaja untuk meniru dengan sengaja sebagian atau seluruhnya merek yang telah terdaftar sebelumnya dengan tujuan agar merek yang didaftarkan tersebut dapat menyamai kepopuleran merek yang ditiru tersebut untuk keuntungan pribadi pendaftar merek yang beritikad tidak baik tersebut.⁷
4. Menurut Rahmi Jened, Pembatalan Merek Dagang yaitu tata cara yang dilakukan oleh pihak dalam mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran merek pada daftar umum merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan dari sertifikat merek.⁸
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh

⁷ Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003, h. 49

⁸ SNH Law Office, *Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Gugatan Merek*, <https://snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 16.00 WIB

seorang Direktur Jenderal.⁹

⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., diakses pada tanggal 10 Juli 2023, Pukul 16.05 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Merek Sebagai Hak kekayaan Intelektual dan Pengertian Merek

HKI terdiri dari tiga unsur, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan. Pertama unsur hak, hak yang dimaksud disini adalah hak yang diberikan Negara kepada para intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklusif. Kedua unsur kekayaan, kekayaan adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagangkan dan dapat diwariskan atau dapat dialihkan. Hal ini berarti unsur kekayaan pada HKI mempunyai sifat ekonomis. Ketiga unsur intelektual, menurut kamus besar bahasa Indonesia intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang mempunyai kecerdasan tinggi.¹⁰

Dari ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa karsa dan karyanya yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi.

Menurut Rachmadi Usman, dari rumusan Pasal 1 angka 1 UU Merek, dapat diketahui bahwa merek adalah:¹¹

- a. Tanda berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

¹⁰ Syopiansyah Jaya Putra dan Yusuf Durachman, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Jakarta, 2009, h.14

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 321

warna, atau kombinasi dari nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;

- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

R.M. Suryodiningrat memberikan rumusan bahwa, merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya di bumbuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang-barang sejenis pabrik perusahaan lain, tanda itu disebut, Merek Perusahaan.¹²

2. Jenis dan Fungsi Merek

Merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mencakup merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹³

Selain kedua jenis merek yang telah disebutkan, dalam UU Merek

¹² R.M. Suryodiningrat, *Pengantar ilmu Hukum Merek*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1998, h.3

¹³ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 212.

juga dikenal adanya merek kolektif (*Collective Marks*), yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*produk identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek

Prosedur pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam UU Merek. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui permohonan yang diajukan baik oleh pemohon itu sendiri atau seseorang yang diberi kuasa kepada Menteri. Hal ini dapat dilakukan secara elektronik atau melalui pendaftaran langsung dalam Bahasa Indonesia. Prosedur pendaftaran

¹⁴ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2005, h.84

merek berdasarkan UU Merek secara umum terdiri atas tahapan pemeriksaan, formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Selanjutnya, apabila permohonan telah dilakukan maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan minimum dan akan diumumkan di Berita Resmi Merek atau BRM.

Pengumuman dalam BRM akan dilakukan selama 2 bulan dan selama jangka waktu ini pihak ketiga yang merasa merek tersebut tidak sesuai dapat mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran yang alasannya didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak secara tertulis kepada DJKI.

1. Merek Yang Dapat Didaftarkan dan Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Inelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.156.

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 21 UU Merek menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁶

UU Merek Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesarkan 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;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat atau

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h. 326

khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

2. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Dan permohonan perpanjangan tersebut masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Permohonan perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud diatas masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek

1. Pengalihan Merek

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Wasiat;
- c. Wakaf;
- d. Hibah;
- e. Perjanjian; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan merek yang pemiliknya mempunyai merek terdaftar dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya hanya dapat dialihkan apabila semua merek terdaftar tersebut semuanya dialihkan pada pihak yang sama. Pengalihan ini juga dilakukan permohonan untuk dicatat kepada Menteri disertai dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek akan diumumkan juga dalam BRM. Apabila hal ini tidak dilakukan maka akan berakibat pada pihak ketiga.

2. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Menurut Rahmi Jened, Tata cara yang dilakukan oleh suatu pihak dalam mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran merek pada daftar umum merek atau membatalkan keabsahan hak berdasarkan dari sertifikat merek, demikian pengertian pembatalan merek.¹⁷

Berdasarkan pengertian itu maka dapat dikatakan pembatalan merek adalah upaya yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memberhentikan suatu merek terdaftar dan juga menghilangkan hak-hak yang telah didapatkan merek tersebut, karena dengan pembatalan merek

¹⁷ SNH Law Office, ***Beracara di Pengadilan Niaga dalam Perkara Gugatan Merek***, dapat diakses online pada <https://snhlawoffice.com/id/artikel/62-beracara-di-pengadilan-niaga-dalam-perkara-gugatan-merek-3> , tanggal 10 Juli 2023, Pukul 20.15 WIB

maka suatu merek yang telah terdaftar telah terlepas dari perlindungan negara dan pemberian hak eksklusifnya dalam hal ini lepasnya pemberian hak atas merek.

Dalam UU Merek terdapat cara untuk menghilangkan kekuatan hukum sertifikat merek yang telah terbit, yaitu dengan penghapusan merek. Jika merujuk pada berbagai Pasal dalam UU Merek, maka pihak yang dapat menghasilkan atau mengajukan penghapusan merek terdaftar, yaitu ada pada Pasal 72 ayat (1) UU Merek Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau kuasanya kepada DJKI, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Jika merek terdaftar yang akan dihapuskan tersebut masih terikat perjanjian lisensi, penghapusannya hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Pada Pasal 72 ayat (6) UU Merek Penghapusan merek terdaftar dilakukan melalui rekomendasi dari komisi banding merek atas permintaan menteri. Pemilik merek dapat mengajukan keberatan atas keputusan menteri melalui mekanisme gugatan pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Pihak pemilik merek yang merasa keberatan atas putusan PTUN terhadap penghapusan mereknya hanya dapat naik ke kasasi untuk mengajukan keberatannya. Dan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Merek, gugatan dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa keberatan atas penghapusan merek terdaftar melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Alasan atas gugatan tersebut adalah merek terdaftar telah tidak digunakan selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut dalam pemasaran produknya atau sejak tanggal dimana merek tersebut didaftarkan.

Sementara pembatalan merek yang sudah terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek. Mekanisme pembatalan merek sendiri dapat dilakukan melalui diajukannya gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 20 dan/atau 21 UU Merek yang nantinya dapat dibuktikan di persidangan bahwa merek tersebut wajib dibatalkan atau tidak.

D. Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Hak Merek Dalam Hukum Islam

Perlu diakui bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemui konsep atau pengaturan secara kontekstual atau eksplisit tentang hak atas kekayaan intelektual. Akan tetapi dari sekian banyaknya ayat Al-Qur'an dan Sunnah, para Ulama (intelektual) sudah berupaya merumuskan prinsip-prinsip inilah dapat dipahami bagaimana konsep hak atas kekayaan intelektual menurut syariat Islam.

Pada Q.S Az-Zalzalah 7-8 yang artinya "*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan-Nya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan-Nya)*".

Dalam hal ini manusia tidak boleh melakukan perbuatan jahat sekecil atau sesistematis apa pun agar tidak diketahui oleh orang lain. Demikian pula jika sekiranya seseorang melakukan pelanggaran atas hak

merek dengan cara tersembunyi, niscaya Tuhan tetap akan mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yang Maha Melihat dan Maha Teliti atas semua perilaku ciptaan-Nya. Sebab itu agar terhindar dari siksa Tuhan kelak di akhirat, hendaknya semua pelaku bisnis perlu menghindari pelanggaran atas hak merek yang bukan miliknya.

Dengan demikian, secara umum, hak atas karya seseorang, baik yang berupa hak cipta, hak paten, maupun hak atas merek dagang merupakan hak milik yang sangat dihargai keberadaannya oleh syariat Islam, karena merupakan kekayaan yang dapat menghasilkan pemasukan secara material (*financial*) bagi pemiliknya. Dalam masa sekarang ini hak diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan atau komoditas, dimana pemiliknya berhak sepenuhnya untuk mengatur sesuai keinginannya.

Sesuai keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor:1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bahwasanya dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan). Hanya saja HKI yang mendapat perlindungan Hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentang dengan hukum Islam.

Sebagai kekayaan HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaihi*), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), serta dapat diwakafkan dan wariskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian perlu disadari bahwa yang berhak melakukan ini semua hanyalah pemilik hak yang sah yang diakui oleh syariat Islam. Barang siapa yang tidak memiliki hak dengan sendirinya haram (terlarang) melakukan.

Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, seperti menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Permasalahan yang mencakup masalah merek telah di akomodasikan atau diwadahi dalam UU Merek yang disertai dengan ancaman hukuman pidana yang tidak ringan bagi yang melanggarnya. Namun demikian akomodasi hukuman tentang hak merek ini tidak dapat menjangkau atau mengantisipasi seluruh kemungkinan pelanggaran atas kasus pelanggaran atas merek jika pemerintah tidak melakukan kerja sama dengan masyarakat.

Penggunaan atau penjiplakan merek dalam bentuk apa pun pada hakikatnya sama halnya dengan melakukan pencurian yang akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Sebab itu, disinilah arti penting

perlindungan hukum yang merupakan antisipasi agar pelanggaran itu tidak terjadi.¹⁸

Oleh karena itu ke depan, hendaknya pemerintah memperketat dalam pendaftaran merek yang akan diajukan oleh perorangan atau suatu badan hukum, selain itu juga perlu memperketat pengawasan, agar pelaksanaan peraturan perundangan tentang merek yang ada benar-benar bisa terwujud dan dapat menjamin keamanan bagi para pelaku bisnis dan masyarakat. Pengetatan pendaftaran merek dalam arti yang wajar, dimaksudkan untuk memberantas atau mengelemenir penjiplakan yang sewaktu-waktu bisa dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat maupun badan usaha untuk melindungi ide kreatif penciptaan merek untuk setiap produk yang dihasilkan.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Erlangga, 2015, h. 240