

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan yang dikaruniakan akal pengetahuan beserta pemikiran yang tak terbatas terhadap sesuatu hal di kehidupan ini. “Hal tersebut pada era globalisasi sekarang sudah menjadi salah satu sumber daya yang berasal dari sebuah hasil pemikiran manusia yang bebas dan ekspresif yang dinamakan hak kekayaan intelektual”.¹

Merek, dalam lalu lintas perdagangan memiliki peranan yang sangat penting sebab dengan merek, maka produk dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan originalitasnya. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Sebuah produk akan dikenal oleh masyarakat melalui merek sebagai tanda pengenal. Dalam interaksi dan transaksi antara produsen dan konsumen, merek berperan mewakili produsen untuk hadir mencirikan diri sebagai produk yang memudahkan konsumen untuk menemukan barang atau jasa sehingga merek yang telah dikenal konsumen mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan terhadap kualitas produk tersebut.

Merek salah satu bagian dari wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau

¹Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.17.

jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi yang terjadi pada perkembangan globalisasi sekarang ini. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.²

“Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known mark*)”.³

Apabila suatu perusahaan mencapai tahapan yang menjadikan merek dikenal luas oleh masyarakat konsumen, maka hal itu dapat menimbulkan terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁴

Menjadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Dirjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya menggunakan merek terkenal (*welknown Mark*). Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan yang relatif besar dalam waktu yang cepat.⁵

²Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.91-92.

³OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual” Intellectual Property Right*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.359

⁴Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2011, h.22.

⁵OK Saidin. *Op.Cit*, h.11.

“Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia”.⁶ Pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang dipergunakan perusahaan secara regular. Semua hal ini di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Merek yang tidak didaftarkan tentu mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftarannya. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah ketidaktahuan (kurang paham) mengenai hal pendaftarannya. Namun ada juga pihak-pihak yang sengaja dengan itikad tidak baik yang tidak mendaftarkan hak mereknya untuk menghindari kewajiban-kewajiban tertentu sebagai akibat dari pendaftaran tersebut, yang pada akhirnya akan merugikan pemerintah dan masyarakat umum. Merek yang tidak didaftarkan pada instansi yang berwenang maka pemilik hak tersebut tidak mendapat perlindungan hukum atas Hak Merek yang dipunyainya, yang tentu saja akan berada apabila merek tersebut didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Merek sering disalah gunakan untuk menumpang ketenaran suatu produk dengan merek tertentu. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan

⁶Endang Purwaningsih. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*. Mandar Madju, Bandung, 2012, h.49.

merek sengaja memiripkan dengan merek dagang terkenal sebagai upaya untuk mengelabui konsumen. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pendaftaran merek dengan itikad tidak baik (*bad faith*). Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menyebutkan : Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik yang dalam penjelasannya disebutkan pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, maka akibat hukumnya merek tersebut akan dicoret dari daftar merek seperti dalam kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dengan pengugat Wahl Clipper Corporation dan tergugat Sandi Hakim dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai turut tergugat.

Penggugat adalah sebagai satu-satunya pemilik sah dan pemegang hak atas merek terkenal Legend baik kata, logo, dan kombinasi keduanya di kelas 8, sehingga Pengugat menggugat tergugat akibat mendaftarkan merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat

yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 telah dilakukan/diajukan atas dasar itikad tidak baik. Turut Tergugat untuk segera mencoret merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 dari Berita Resmi Merek. Turut Tergugat juga untuk mengumumkan pencoretan/pembatalan merek Legend nomor IDM000964031 atas nama Tergugat yang melindungi jenis barang/jasa di kelas 8 tertanggal (pendaftaran) 13 Mei 2022 dalam Berita Resmi Merek.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa sekalipun terdapat unsur persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek, ternyata tidak selalu memberikan perlindungan kepada merek-merek terkenal. Hal ini kemudian coba dibandingkan dengan merek terdaftar yang juga memiliki persamaan pada pokoknya. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting karena alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Merek adalah salah satu isu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan pada UU Merek dan Indikasi Geografis dimana pemilik merek memiliki hak eksklusif atas mereknya.
2. Merek terkenal tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa putusan di atas, dimana

menunjukkan sekalipun terdapat persamaan pada pokoknya, ternyata hakim justru menolak gugatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Pendaftaran Merek Terkenal Dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum merek terkenal di Indonesia .
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama yang menyangkut Hak Milik Intelektual yang dikhususkan pada Hak Merek.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat menunjang usaha pemerintah maupun negara untuk menanggulangi pelanggaran ataupun spekulasi-spekulasi di bidang Hak Milik Intelektual khususnya Hak Merek.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah “kegiatan merangkum sejumlah data yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan sedangkan yuridis merupakan “suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik

yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya”.⁷

2. Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan menghilangkan eksistensi pendaftaran dari suatu merek dari Daftar Umum Merek.⁸

3. Pendaftaran merek adalah

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran merek dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁹

4. Merek adalah :

Sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan dipasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular.¹⁰

5. Akibat adalah suatu yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹¹

⁷WJS. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2017, h. 10

⁸Mandras Januari Siregar, “Pembatalan Merek Di Pengadilan Niaga Medan, *Jurnal Mercatoria*, Vol.6 No.2 Thn 2022, h.102.

⁹Rahmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2013, h.332.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.16.

¹¹Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.3.

6. Itikad tidak baik adalah

Perbuatan penipuan (*fraud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapat keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perilaku yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonestly purpose*).¹²

7. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹³

¹²Agus Mardianto, "Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2018, h.47.

¹³Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, h.168.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

1. Pengertian Hak Merek

Hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atas karya ciptaannya. Dalam HKI terdapat beberapa hak yang dilindungi dan salah satunya Hak atas Merek yang saat ini diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa 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 lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Penjelasan tentang merek ini, tidak sama dengan penjelasan merek yang tertuang dalam UU Merek yang lama dimana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, penjelasan tentang merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan pada Undang-Undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Antara lain ditambahkannya merek 3 (tiga) dimensi, merek suara, dan

merek hologram. Berdasarkan dari batasan tersebut, merek pada umumnya adalah suatu tanda.

Agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Dirnaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar benang kusut.¹⁴

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk membedakan suatu produk atau perusahaan di pasaran.

Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.¹⁵

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan rasa kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.¹⁶

Merek berguna sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produksinya yang

¹⁴Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.133.

¹⁵Tim Lindsey et.al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, h.131.

¹⁶OK Saidin, *Op.Cit*, h.330.

hanya dengan menyebutkan mereknya dan jaminan kualitas barang atau jasa.

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa merek bukan hanya gambar-gambar saja tetapi juga termasuk kata-kata dan angka-angka serta susunan warna-warna atau perpaduan secara keseluruhannya, namun harus memiliki perbedaan dari yang lain dan wajib dipakai guna kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat empat fungsi merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yaitu :

- a. Tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produk sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di perdagangan;
- b. Sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui media iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa;
- c. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek saja, melainkan juga sebagai perlindungan jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen;
- d. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen.¹⁷
- e. Merek juga dinilai sebagai tanda pengenal barang atau jasa yang diproduksi seseorang/beberapa orang atau badan hukum lain, yang bermanfaat untuk memudahkan pembeli saat membeli ulang barang atau jasa tersebut.

2. Hak Atas Merek

Hak merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk dipergunakan atau diberi izin kepada orang lain untuk digunakan.

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Op.Cit*, h.1.

Hak merek ini didapatkan dari kantor Umum pendaftaran merek dengan cara mendaftarkan merek tersebut. Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seijinnya karna merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi.¹⁸

Hak merek di dalamnya juga terdapat juga hak absolut yang artinya, pemilik merek dapat menggugat apabila terjadi pelanggaran atas merek kepunyaannya. Pada dasarnya, hak merek memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu yang telah ditentukan untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak yang lain untuk menggunakannya.

Seseorang yang ingin mendaftarkan merek umumnya ketentuannya adalah :

- a. Permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
- b. Pemohon wajib melampirkan :
 - 1) Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya.
 - 2) Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa.
 - 3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum
 - 4) 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas.
 - 5) fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.
 - 6) Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas.

¹⁸Suyud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Pustaka Mandiri, Bandung, 2012, h.1.

- 7) Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁹

Menurut OK Saidin bahwa fungsi pendaftaran merek adalah :

- a. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan
- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.²⁰

3. Sistem Pendaftaran Merek

Secara umum Hak Milik Intelektual dianggap lahir sejak dilakukan pendaftaran dan pengumuman atas hak-hak yang bersangkutan tetapi apabila dilihat dari macam-macam Hak Milik Intelektual tersebut, masing-masing terdapat kekhususannya. Hak merek dianggap telah lahir sejak didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah selain untuk syarat lahirnya hak merek, juga sebagai perlindungan hukum terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut, hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik merek tersebut dari kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul di dalam dunia usaha akibat perlakuan dari pemilik merek-merek yang tidak terdaftar secara jelas, dan untuk melindungi masyarakat pengguna barang dan jasa dari tindakan-tindakan curang tersebut dalam dunia perdagangan dan dunia usaha.

¹⁹ *Ibid*, h. 46.

²⁰ OK Saidin, *Op.Cit*, h.61.

Merek-merek yang telah didaftarkan akan diumumkan kepada khalayak ramai untuk memenuhi asas publisitasnya dan hal ini wajib dilakukan guna memenuhi asas tersebut, karena kalau tidak maka Hak Merek tersebut bukanlah bagian dari Hak Milik Intelektual yang mana mempunyai azas publisitas. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemilik sah dari merek tersebut bila ternyata pemohon pendaftaran tersebut bukanlah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan.²¹

UU Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah diajukan secara tertulis.

Menurut Pasal 4 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;

²¹Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.90.

- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dan permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek sebagaimana berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan diajukan oleh lebih dan satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan. Permohonan yang salah seorang pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa.

Permohonan yang diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Pasal 6 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Menurut Pasal 7 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa dan pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas.

Pemilik atau yang berhak atas merek yang berbeda di luar wilayah Republik Indonesia wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia. Ketentuan ini berlaku pula bagi permohonan dengan menggunakan hak prioritas.²²

²²OK. Saidin, *Op.Cit*, h.86.

Menurut Pasal 9 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Menurut Pasal 11 UU Merek dan Indikasi Geografis, 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. Kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana 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. Kekurangan menyangkut kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 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. 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.

Permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 (dua) kelas barang/jasa atau lebih dalam satu permohonan. Dimaksud dengan “kelas barang dan jasa” adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya.²³ Satu kelas terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa, oleh karena itu permintaan pendaftaran merek untuk setiap kelas harus menyebutkan dengan jelas jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

Setelah Kantor Merek melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan menganggap bahwa pemohon telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran, mengumumkan permintaan pendaftaran tersebut yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan dengan:

- a. Menempatkan pada papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat luas, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

²³ *Ibid*, h.57.

Berita resmi merek adalah lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh kantor Merek yang memuat hal-hal dalam penyampaian berita resmi merek di kantor wilayah atau satuan organisasi yang lingkup regas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, untuk digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang berkepentingan.²⁴

Tanggal dimulai diumumkannya permintaan pendaftaran merek dicatat oleh kantor Merek. Menurut Pasal 15 UU Merek dan Indikasi Geografis, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.²⁵

Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberadaan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang harus ditolak atau tidak dapat didaftar.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding, apabila

²⁴ *Ibid*, h.71.

²⁵ *Ibid*, h.72.

Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pengumuman apabila belum dilakukan pengumuman dalam Berita Resmi Merek. Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut dan terhadap keputusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

4. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Ketentuan tersebut di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 20, Pasal 21, dan 37 Pasal 22.

Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. Permohonan merek disertai dengan itikad tidak baik, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Merek merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan jasa yang sejenis.
- c. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- d. Merek tidak memiliki daya pembeda.
- e. Merek mengandung tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.

- f. Merek memiliki kesamaan dan adanya penyebutan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- g. Merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat dan khasiat dari barang/jasa yang diproduksi.²⁶

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal dan didaftar.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- f. Beritikad tidak baik.²⁷

5. Pencoretan/Penghapusan Pendaftaran Merek

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan jika penggunaan merek tidak sesuai dengan tujuan utama pemberian hak merek oleh negara. Penggunaan merek yang dimaksud adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut.

Ketentuan Pasal 61 UU Merek dan Indikasi Geografis yang lama yang menjelaskan mengenai penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Atas prakarsa Direktorat Jendral.

²⁶Khoirul Hidayah, *Hukum HKI : Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017, h. 54.

²⁷*Ibid*, h. 55

- b. Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika memenuhi beberapa hal berikut :
- 1) Atas prakarsa Direktorat Jendral.
 - 2) Berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 7 ayat (7) UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu larangan impor dan larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar.²⁸

Pemakaian terakhir yang dimaksud adalah penggunaan merek pada produksi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dapat dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penguasaan warna yang berbeda.

²⁸ *Ibid*, h.57.

Berdasarkan Pasal 72 UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat diajukan kepada Menteri. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri yang isinya sebagai berikut:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.²⁹

Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa baik Direktorat Jendral maupun Menteri tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perbedaan atas prakarsa Direktorat Jendral dan Menteri tidak serta merta memiliki perbedaan yang seluruhnya, hanya saja di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru mengenai Penghapusan merek terdaftarkhususnya penghapusan atas prakarsa menteri ini lebih dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan penghapusan merek terdaftar. Karena di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang lama hanya menjelaskan secara umum tidak secara terperinci seperti di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru. Penghapusan atas prakarsa menteri ini sebelumnya menteri meminta rekomendasi penghapusan merek terdaftar kepada Komisi Banding Merek, kemudian Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi tersebut kepada Menteri.

²⁹Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.93.

Berdasarkan Pasal 73 UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru bahwa ketika pemilik merek keberatan atas keputusan penghapusan mereknya maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum selanjutnya atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut hanya melalui upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

B. Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

1. Pengertian Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Itikad tidak baik adalah suatu sikap bathin yang dengan sengaja melakukan peniruan terhadap merek pihak lain dengan cara melanggar ketentuan dalam undang-undang merek yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

Setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).³⁰

Ketentuan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik merek yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada yang beritikad baik dan terhadap pihak lain yang

³⁰OK. Saidin, *Op.Cit*, h.101.

beritikad tidak baik yang sengaja meniru atau tidak jujur mendaftarkan mereknya, dapat dibatalkan oleh Direktorat Merek HKI.

Pengertian itikad tidak baik dalam pendaftaran merek juga dapat diartikan 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 tidak beritikad tidak baik tersebut.³¹

Itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek harus ditolak karena merupakan suatu tindakan curang dari orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang merugikan pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tindakan curang yang dilakukan oleh pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip dasar pendaftaran merek di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan itikad tidak baik dalam suatu pendaftaran merek dapat diklasifikasikan sebagai :

- a. Tindakan/perbuatan meniru merek yang telah terdaftar sebelumnya, dan pada umumnya adalah merek yang sudah terkenal dan memiliki nilai jual dipasaran.
- b. Merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyaingi merek yang sudah terdaftar dan memiliki nilai jual di pasaran tersebut dengan tujuan agar pendaftar merek dengan itikad tidak baik tersebut memperoleh keuntungan pribadi dengan tidak memperdulikan kerugian yang diderita oleh pemilik merek yang telah terdaftar sebelumnya tersebut yang ditirunya.
- c. Tindakan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik tersebut dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya prinsip dasar pendaftaran merek dalam hal itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek, sehingga konsekuensinya adalah merugikan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan telah memiliki ketenaran serta nilai jual yang baik di pasaran.³²

³¹Edy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013, h.49.

³²Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, h.72

Pendaftaran merek dengan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek bertentangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.³³

Perbuatan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik merupakan tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan undang-undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

2. Penegakan Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek

Peran dari pemerintah untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek dengan motif itikad tidak baik menjadi sangat strategis, karena proses ini akan dilakukan pengecekan atas pendaftaran merek untuk menentukan terbitnya sertifikat kepemilikan merek. Dimana pemegang sertifikat merek adalah bukti satu-satunya kepemilikan yang sah dan

³³Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Op.Cit*, h.14

kuat secara hukum. Pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI menjadi pintu pertama sekaligus terakhir dari legalisasi kepemilikan merek. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menjadi sangat penting untuk mengeliminir terjadinya kemiripan merek sebelum mendapatkan kekuatan hukum yang sah pada saat diterbitkan sertifikat.

Sistem perlindungan merek di Indonesia menggunakan sistem konstitutif (*first to files*). Kelebihan dari sistem *first to files* adalah terjaminnya kepastian hukum dengan sertifikasi bagi pemilik merek untuk tujuan komersial. Akan menjadi masalah ketika pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama-sama memiliki sertifikat merek yang terdaftar. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan tidak hanya sebelum proses sertifikasi tetapi juga setelah merek tersebut terdaftar sehingga tidak menimbulkan pemboncengan merek terkenal.³⁴

Pengawasan terkait prinsip itikad tidak baik dalam proses pendaftaran merek dilakukan pada saat pengumuman selama 2 (dua) bulan untuk melihat apakah ada pihak yang keberatan dengan pendaftaran tersebut dan apabila tidak ada keberatan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif selama kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hari oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebelum akhirnya diterima dan mendapat sertifikasi. Setelah itu masih ada pengawasan lebih lanjut terhadap merek yang sudah didaftarkan. Apabila ada merek-merek yang diketahui memenuhi unsur-unsur itikad buruk dapat dilakukan penghapusan maupun pembatalan berdasarkan pengaduan dan gugatan dari pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan

³⁴Emmy Yuhassari, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2018, h.206.

sebagaimana Pasal 72 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis.

Setidaknya ada beberapa hal penting dari metode pengawasan pendaftaran merek, yaitu:

- a. Tahapan administratif: berupa kelengkapan persyaratan pendaftaran berikut gambar yang jelas, pihak yang mengajukan dan kelas produk.
- b. Tahapan pengecekan persamaan: yaitu proses pelacakan merek yang didaftarkan dengan merek terdaftar dan merek terkenal. Ini tahap yang penting untuk diawasi, sehingga memerlukan dukungan teknologi untuk mengkonfirmasi merek yang didaftarkan dengan merek yang sudah ada apakah memiliki daya pembeda.
- c. Tahapan pengumuman: tahap dimana merek disosialisasikan untuk mendapatkan respon dari masyarakat. Sebagai upaya *rechecking* oleh dunia usaha atas hasil pelacakan sebelumnya oleh pemerintah.
- d. Tahapan legalisasi merek: adalah akhir proses pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek. Tahap ini akan menentukan keabsahan dari suatu merek dengan segala hak yang melekat.³⁵

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan atas prakarsa Menteri atau oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri. Selain itu penghapusan merek atas prakarsa Menteri hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan Komisi Banding Merek. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir sedangkan pembatalan merek

³⁵ *ibid*, h.207.

dilakukan dengan cara gugatan ke Pengadilan Niaga oleh pihak berkepentingan apabila ada muatan itikad tidak baik pada merek tersebut.

Gugatan pembatalan memiliki daluwarsa paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak didaftarkannya merek. Namun, gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik sehingga pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan walaupun baru mengetahui merek tersebut dilanggar setelah waktu yang lama.

Gugatan pembatalan merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak ketiga harus melihat siapa sebenarnya yang memiliki itikad buruk, karena filosofi pendaftaran merek adalah perlawanan terhadap itikad tidak baik.⁴⁹ Sehingga kepemilikan dan pemakaian merek itupun harus dilakukan dengan itikad yang baik (*good faith*) agar pemilik mendapatkan perlindungan hak ekonominya.³⁶

Praktik penegakan merek di Indonesia sering terjadi pemboncengan merek atau yang dikenal dengan istilah *passing off*. Para pesaing curang memanfaatkan kesalahan memilih produk di masyarakat, maka dari itu, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan apakah ada itikad tidak baik yang mendorong atau menjadi motif dari pendaftaran tersebut sebelum menyetujuinya.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Merek

Ketentuan tentang penggunaan dan perlindungan terhadap merek tidak hanya diatur dalam perundangan-undangan Indonesia,

³⁶ *Ibid*, h.208.

akan tetapi juga diatur dalam hukum Islam. Merek adalah salah satu komponen hukum yang dilindungi oleh hukum Islam apabila dipergunakan untuk suatu usaha dagang yang sah. Perlindungan terhadap merek dagang dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan dua sumber hukum utama dalam Islam.

Pembajakan dan pelanggaran hak merek banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak menyadari, bahwa tindakan yang dilakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak merek. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak merek seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya.

Islam memiliki konsep kepemilikan, sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang artinya :

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.³⁷

Merek merupakan harta yang dapat dimiliki. Oleh karena itu, pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya, sebagaimana ia berhak mengomersilkan dan mentasarufkannya seperti menjual, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

Setiap pelanggaran atas merek berupa menjiplak, meniru, membajak, dan memalsu produk bermerek hukumnya haram,

³⁷ Soenarjo, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2019, h.7

karena masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Orang yang melakukan pelanggaran atas merek dapat dikenakan hukuman takzir. Takzir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan yang belum ada ketentuannya dalam hukum Islam. Ia merupakan hak prerogatif pemerintah; apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelanggar, dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, keadaan pelanggar, serta akibat pelanggaran itu.³⁸

Hukuman atas pelanggaran terhadap merek bisa menjadi lebih berat manakala tindakan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, atau bahkan kematian manusia.

³⁸Ade Della Tri Anggela, Diane Prihastuti, "Konsep Penggunaan Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2023, h.123.