



**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS MEREK TERDAFTAR**

Jeffry Latumahina
Universitas Bina Sarana Informatika

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Dikirim : 05 September 2022
Revisi pertama : 21 September 2022
Diterima : 23 September 2022
Tersedia online : 03 Oktober 2022

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Intelektual, Pendaftaran Merek

Email: jeffry.jlm@bsi.ac.id

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022. Metode ini menggunakan data sekunder berupa hukum positif dan bahan pustaka seperti buku, karya ilmiah dan makalah seminar serta putusan Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pendaftaran merek di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pertama, tahap pengklasifikasian jenis produk barang maupun jasa; kedua, tahap penelusuran merek; ketiga, tahap pendaftaran permohonan merek secara online; keempat, tahap perlindungan pendaftaran merek; kelima, tahap pengumuman; dan keenam adalah tahap pemeriksaan substantif. Perlindungan hukum atas merek terdaftar pada perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022 telah diberikan oleh negara melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam bentuk preventif yaitu melalui mekanisme prosedur pendaftaran merek serta perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa merek terdaftar melalui lembaga peradilan jika timbul suatu permasalahan hukum.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas yang besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. (Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, n.d.)

Persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini telah mendorong para pelaku ekonomi untuk memunculkan hal-hal baru dengan kreativitas dan ide orisinal yang berbeda. Suatu gagasan dapat berupa suatu karya yang tercipta dari hasil pemikirannya. Namun hal baru dan unik yang diciptakan dapat menjadi celah bagi pesaing untuk menirunya dan atau mendahului untuk melakukan pendaftaran merek dengan itikad yang buruk demi menguasai merek tersebut. Oleh karena itu ide yang dituangkan ke dalam karya merupakan aset Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi yang harus dan penting untuk didaftarkan.

Hak kekayaan intelektual memungkinkan pelaku ekonomi untuk terlebih dahulu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ingin mereka daftarkan, apakah itu hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya. Hak kekayaan intelektual yang paling umum digunakan oleh pelaku ekonomi adalah hak cipta dan hak kekayaan industri, dalam hal ini hak merek dagang. Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro Kemenkop UKM Rulli Nuryanto bahwa pada tahun 2021, di antara jenis hak kekayaan intelektual, sertifikat hak merek paling banyak diterbitkan dibandingkan dengan sertifikat lainnya. (UMKM Didorong Daftarkan HKI, Ini Sebabnya, n.d.)

Penggunaan merek merupakan salah satu kekuatan pendorong bagi suatu produk untuk mencapai penjualan yang signifikan di pasar. Sebuah merek yang diciptakan dengan komposisi jenis, gambar dan warna yang unik dapat menarik calon konsumen untuk melakukan pembelian. Merek juga dapat menjadi identitas suatu produk atau identitas badan usaha itu sendiri sehingga calon konsumen dapat dengan mudah menemukannya.

Selain itu, dengan adanya merek dagang pelaku ekonomi dapat meningkatkan promosi serta potensi kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang dijual dibandingkan dengan produk yang tidak berlabel namun di sisi lain, dinamika perkembangan dunia usaha yang difasilitasi oleh pemanfaatan teknologi informasi seperti sekarang ini juga turut menciptakan celah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan sengketa merek.

Salah satu contoh kasus sengketa perdagangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek dagang adalah sengketa putusan PN Jakarta Pusat Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022 antara penggugat

yaitu Ruben Samuel Onsu dan tergugat yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah RI cq Kementerian Hukum dan HAM RI cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Kasus ini bermula dari pihak Ruben mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung (MA) terkait Hak Kekayaan Intelektual merek GEPREK BENSU melawan Benny Sujono pemilik merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR. (*Direktori Putusan*, n.d.-a)

Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin melakukan penelitian dan diskusi lebih lanjut dengan mempertanyakan apa saja manfaat perlindungan hukum merek dagang yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi UMKM setelah melakukan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui analisis studi kasus putusan No. 52/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Januari 2021.a.

Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022?

Tujuan penelitian

Dari dua identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Merek

Pasal 1 ayat 1 (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016) menyebutkan 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”

Ada beberapa pengertian mengenai merek yang diungkapkan oleh beberapa ahli dalam (I Nyoman Putra Yasa, 2022) sebagai berikut :

Menurut Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda untuk mempribadikan suatu benda tertentu, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.

Menurut Prof. R Soekardono, pengertian merek adalah suatu tanda yang memprivadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga diprivadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

Menurut Prof. Vollmar mengemukakan pengertian merek, suatu merek pabrik atau merek perniagaan ialah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, yang berguna untuk membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

Merek dagang sebagai tanda yang sering digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dan memiliki ciri khas tertentu. Tanda tersebut biasanya mudah diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi.

Merek yang dilindungi sebagai tanda tidak boleh bertolakbelakang dengan sifat produk (barang atau jasa), tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak boleh bersifat kompleks atau bersifat umum. Selain itu, merek dagang tidak boleh mempunyai persamaan, tidak boleh meniru, atau menjiplak merek dagang milik pihak lain, lambang negara atau organisasi, bendera, atau merek dagang yang juga merupakan nama dari suatu badan hukum.

Kekhasan suatu merek sebagai daya pembeda menentukan apakah suatu permohonan Merek dapat didaftarkan atau ditolak. Di sini ada dua kategori daya pembeda, daya pembeda yang tinggi dari suatu merek akan memperoleh peluang yang besar untuk didaftarkan namun sebaliknya, merek dengan daya pembeda yang rendah akan mengarah pada keputusan penolakan permohonan merek. Selain pertimbangan faktor daya pembeda ketika menilai merek yang akan didaftarkan pada saat pemeriksaan substantif, pemeriksa harus mempertimbangkan kriteria jenis barang atau jasa yang dimohonkan untuk dibandingkan dengan jenis barang atau jasa merek terdaftar; yang telah diajukan terlebih dahulu.

Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Menurut (H.OK.Saidin, 2013) Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan irama diperlukan kerja otak. Ketika irama lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak maka ciptaan tersebut dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual.

Sama halnya dengan hak cipta, paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Suatu hak yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta.

Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek merupakan tindakan pemohon yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di mana permohonan tersebut secara lebih lanjut akan diperiksa oleh Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Pihak yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakai pertamalah yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran, (H.OK.Saidin, 2013)

Berbeda dari sistem Deklaratif, menurut Rahmadi Usman dalam (Jasmine, 2021) dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Untuk mendaftarkan suatu merek maka diperlukan bebarapa syarat yang harus dipenuhi agar merek tersebut dapat didaftarkan dan tidak ditolak.

Pasal 20 UU Merek No. 20 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Selanjutnya Pasal 21 UU Merek No. 20 Tahun 2016 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu :

- 1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. 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;
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan PermohonanMerek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Perlindungan Hukum Merek

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut (Satjipto Rahardjo, 2014) aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Phillipus M. Hadjon dalam (Asri, 2018) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Dalam konteks perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, perizinan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat (H.OK.Saidin, 2013), berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan UMKM dan industri dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut maka secara preventif dan represif, sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan perlindungan dan kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti undang-undang, bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap buku-buku ilmiah yang terkait dan akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan sementara hasil penelitian yang terkait, makalah-makalah yang terkait,

jurnal-jurnal yang terkait, pendapat dan kesaksian ahli hukum baik yg tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Semua data-data tersebut diatas akan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Dalam melakukan kegiatan penelitian, perolehan data-data yang diperlukan diambil dari Perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta, serta Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada bulan Mei-Agustus 2022.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pendaftaran Merek

Pada Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia & Intelektual, 2021) menyebutkan bahwa, agar terhindar dari keputusan penolakan pendaftaran merek, pemohon pendaftaran merek paling tidak dapat melakukan tahapan dibawah ini:

1. Pengklasifikasian Jenis Produk Barang Maupun Jasa

Produk barang maupun jasa yang diperdagangkan oleh pemohon merupakan bagian yang penting dalam pendaftaran merek. Sebelum melakukan pendaftaran merek Pemohon wajib menentukan jenis produk barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut termasuk dalam klasifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Pengklasifikasian barang maupun jasa dalam pendaftaran merek mengikuti pengklasifikasian barang atau jasa berdasarkan Nice Classification edisi terbaru yang berlaku bagi semua anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

Klasifikasi barang maupun jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri dari lebih kurang sebelas ribu jenis barang maupun jasa. Nice Classification tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok barang dan kelompok jasa.

2. Penelusuran Merek

Penelusuran merek merupakan salah satu tahap lanjutan setelah pengklasifikasian yang dilakukan oleh pemohon secara mandiri agar pemohon lebih berhati-hati dalam mengajukan pendaftaran merek sehingga terhindar dari ketentuan penolakan merek sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.

Dengan melakukan penelusuran merek terlebih dahulu akan berdampak terhadap status kepemilikan merek semakin cepat sehingga pemohon dapat melaksanakan haknya untuk melindungi merek miliknya itu serta dapat menggunakan haknya untuk memberikan lisensi hak atas mereknya tersebut kepada pihak lain.

3. Pendaftaran Permohonan Merek Secara *Online*.

Pada tahapan pengajuan pendaftaran merek secara *online*, pemohon harus melakukan aktivasi e-filing dengan membuka laman: www.dgip.go.id kemudian pilih e-filing K.I, dilanjutkan pilih Merek Dagang/Jasa.

Setelah aktivasi e-filing selesai, pemohon akan mendapatkan verifikasi yang dikirimkan melalui surel/email yang telah didaftarkan. Adapun email terkirim dari permohonan.online@dgip.go.id

Setelah e-filing berhasil diverifikasi maka pemohon merek sudah dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Sebelum melakukan login, pastikan Hal yang harus diperhatikan pemohon dalam pengajuan permohonan merek adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki label merek yang akan dilindungi
- b. Identitas pemohon
- c. Produk yang diperdagangkan, baik berupa barang maupun jasa
- d. Bukti pembayaran (kode billing/pembayaran)
- e. Surat kuasa.

Khusus bagi UMKM, syarat pendaftaran perlu juga dilengkapi dengan Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) dan Surat Pernyataan UMK bermaterai.

4. Tahap Perlindungan Pendaftaran Merek
 - a. Pemeriksaan dokumen yang di-upload
 - b. Pemeriksaan Identitas Pemohon, Label, dokumen prioritas (bila pemohon dari luar negeri), surat kuasa (bila pemohon memberikan kuasa)
5. Tahap Pengumuman
 - a. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya
 - b. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
 - c. Pemohon dapat mengajukan sanggahan kepada menteri atas keberatan.
6. Tahap Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar maka, Menteri:

- a. mendaftarkan Merek tersebut;
- b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya;
- c. menerbitkan sertifikat Merek
- d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun nonelektronik.

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak maka, Menteri akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Merek Terdaftar

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sedemikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. (Sutedi, 2013)

Bentuk perlindungan hukum preventif telah diberikan oleh negara kepada pemohon merek melalui kegiatan pendaftaran merek sebagaimana disebut pada Pasal 3 UU Merek No. 15 Tahun 2001 yaitu bahwa hak atas merek adalah khusus yang

diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Dengan adanya tindakan pendaftaran merek maka proses perlindungan hukum atas merek sudah mulai berproses dan apabila suatu merek berhasil didaftarkan maka, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Merek No. 20 Tahun 2026 merek terdaftar tersebut akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Tindakan perlindungan hukum secara preventif ini jelas dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perselisihan yang mungkin saja akan terjadi dikemudian hari.

Sementara bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan oleh negara kepada pemohon merek adalah melalui undang-undang dalam bentuk prosedur hukum baik secara perdata maupun pidana. Prosedur hukum ini dapat dipakai oleh masyarakat bila timbul suatu perselisihan yang berkaitan dengan pelanggaran merek baik berupa tuntutan ganti rugi atau berupa tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pada Perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst tanggal 13 januari 2022 antara Ruben Samuel Onsu (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi); PT Ayam Geprek Benny Sujono (Tergugat 1 Kompensi / Penggugat Rekonpensi) , dan Pemerintah RI cq Kementrian Hukum dan Ham RI cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Tergugat 2 Kompensi / Turut Tergugat Rekonpensi) telah timbul persoalan sengketa merek yang memperlihatkan adanya perlindungan hukum terhadap merek secara preventif dan represif dengan cukup jelas.

Perkara Perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst bermula saat Ruben Samuel Onsu menggugat rekan bisnisnya yaitu PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah RI cq Kementrian Hukum dan Ham RI cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugat mengajukan gugatannya dengan alasan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono telah menggunakan kata “BENSU milik Penggugat pada merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN. Menurut Ruben Samuel Onsu, merek tergugat I dengan sangat jelas dan nyata telah memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat Kompensi. Berdasarkan hal tersebut maka, Penggugat Kompensi menyatakan bahwa permohonan merek Tergugat I Kompensi tersebut sudah seharusnya ditolak oleh Tergugat II Kompensi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan: “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar pihak lain”. Penggugat Kompensi berkeyakinan bahwa Penggugat Kompensi adalah pemilik hak dan pendaftar pertama berdasarkan sistem *First to File* dan oleh karena itu diberikan hak eksklusif sebagai merek yang lebih dahulu didaftar atau dilakukan permohonan pendaftarannya untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata “BENSU” kelas 43 dengan nomor pendaftaran IDM000622427 tertanggal 3 September 2015.

Atas gugatan tersebut maka, Tergugat I Kompensi memberikan jawaban bahwa tentang penggunaan kata dan/ataupun nama “BENSU” dalam merek milik Tergugat I Kompensi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Penggugat Kompensi dan/ataupun nama Penggugat Kompensi, karena kata dan/ atau nama “BENSU” yang terdapat dalam merek milik Tergugat I Kompensi adalah diambil dari nama “BENNY

SUJONO” yang biasa juga dipanggil “BENSU”, yang namanya telah diabadikan kedalam nama Badan Hukum Tergugat I Konpensasi yaitu “PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU”.

Dalil dalam jawaban Tergugat I Konpensasi terhadap gugatan Penggugat Konpensasi juga didukung oleh jawaban Pihak Pemerintah RI cq Kementerian Hukum dan Ham RI cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografi yang dalam hal ini adalah sebagai Tergugat II Konpensasi. Pada pembelaannya, Tergugat II Konpensasi menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang: satu dan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Dalam pemeriksaan pendaftaran merek Tergugat I Konpensasi, Tergugat II Konpensasi tidak menemukan unsur-unsur yang menonjol yang memperlihatkan persamaan pada pokoknya baik itu dari sisi penempatan, dari sisi cara penulisan, dari segi susunan kata maupun pengucapannya, dan oleh karena itu maka, merek Tergugat I Konpensasi tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya, sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan merek I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr + Lukisan atas nama Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan hukum dlbidang merek.

Selain masalah “Persamaan Pada Pokoknya”, Tergugat I Konpensasi dalam jawabannya juga menambahkan bahwa tindakan Pemerintah RI cq Kementerian Hukum dan Ham RI cq Dirjen HKI cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dalam memproses pendaftaran merek sampai terbitnya beberapa sertifikat merek milik Tergugat I Konpensasi / Penggugat Konpensasi telah dilakukan dengan benar dimana Tergugat II Rekonpensasi sebelum menerbitkan sertifikat merek-sertifikat merek milik Tergugat I Konpensasi / Penggugat Konpensasi telah melaksanakan prosedur pendaftaran melalui pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif hingga mendapatkan persetujuan Menteri.

Dalam pemeriksaannya, majelis hakim memeriksa Perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst mendasari pemeriksaan perkara dengan berpegang pada bukti-bukti serta memperhatikan hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara. Majelis hakim dalam putusannya antara lain memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO.

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada bagian pembahasan, dapat dilihat bahwa merek terdaftar I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR +

LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO. yang didaftarkan secara benar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang telah mendapatkan perlindungan hukum secara preventif. dan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun, Sebaliknya perlindungan hukum hak kekayaan intelektual secara represif juga telah diberikan oleh negara kepada pihak Pihak Tergugat I / Penggugat Rekonpensi untuk menuntut hak nya pada di pengadilan niaga agar majelis hakim pengadilan niaga pemeriksa perkara memutuskan bahwa Pihak Tergugat I / Penggugat Rekonpensi, adalah dalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas: Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pendafaran merek di Indonesia dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut:
 - a. pertama, tahap pengklasifikasian jenis produk barang maupun jasa;
 - b. kedua, tahap penelusuran merek;
 - c. ketiga, tahap pendaftaran permohonan merek secara online;
 - d. keempat, tahap perlindungan pendafaran merek;
 - e. kelima, tahap pengumuman
 - f. keenam adalah tahap pemeriksaan substantif.
2. Pada Perkara Nomor 57/pdt.sus-hki/merek/2019/pn niaga jkt.pst terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”, dengan nomor pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang didaftarkan secara benar sesuai prosedur pendafarann yang ditetapkan oleh undang-undang akan mendapatkan perlindungan hukum secara preventif untuk jangka waktu 10 tahun. Sementara perlindungan hukum secara represif yang disediakan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam bentuk prosedur hukum secara perdata melalui lembaga peradilan juga dipergunakan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan sengketa secara adil.

Saran

Penulis memberikan saran bahwa pendaftaran merek oleh pemohon wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pendafataran merek yang benar dan dengan itikad yang baik. Pendafararan merek yang dilakukan dengan benar akan memberikan kepastian hukum kepemilikan merek serta perlindungan hukum yang nantinya akan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, apabila seseorang/ badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif

berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus telah didaftarkan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. P. B. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Property, Vol 1 No 1. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142>.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. (n.d.). *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)*. <https://kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum>.
- Direktori Putusan*. (n.d.-a). Retrieved November 11, 2022, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/797971f482fd47e19786bfcea48c533d.html>.
- Direktori Putusan*. (n.d.-b). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb6b3bf484bd12b3d7303830343431.html>.
- H.OK, Saidin. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (8th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- I Nyoman Putra Yasa, I. G. N. H. W. 2022. *Kewirausahaan Theopreneurship: Teori dan Kiat Menjadi Wirausaha* (1st ed.). PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Jasmine, T. F. 2021. *Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) (STUDI PUTUSAN NOMOR 646 K/Pst.Sus-HKI/2021)*. Juris Studia, 2(3). <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/186>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, & Intelektual, D. J. K. 2021. *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Bidang Merek dan Indikasi Geografis* (K. H. dan H. A. Manusia & D. J. K. Intelektual (Eds.)). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum* (8th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (1st ed.). Sinar Grafika.
- UMKM Didorong Daftarkan HKI, Ini Sebabnya*. (n.d.). Retrieved November 11, 2022, from <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/143900626/umkm-didorong-daftarkan-hki-ini-sebabnya>.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016.