

**PELINDUNGAN HUKUM PADA MEREK TERDAFTAR
BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Tasya Nafiisah, Muhamad Amirulloh, Tasya Safiranita
Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia.

tasya17012@mail.unpad.ac.id

muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

tasya_safiranita@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to analyze a protection of a good registered brand in the principle used as a reference in the use of authority for the administration of government. The research method used is a legal normative juridical method with specifications of analytical description that studies and examines brand violations associated with the Brand Law and Geographical Indications. Based on the results of the study, it was concluded that the owner of the right to a legitimate brand under Article 3 of the Brand Law and Geographical Indication is entitled to legal protection from the Government. This legal protection can be in the form of preventive legal protection and repressive legal protection. Then against the violator of the right to the brand must be proven to have committed a violation which then if it has been proven then must be held accountable for his actions. Liability can be in the form of brand cancellation because the violator of the right to the brand has an element of bad faith towards the brand that has been registered and if proven to cause a number of losses to the registered brand then the violator of the right to the brand must make damages.

Key word: Brand, rights to brand, brand violance

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis suatu perlindungan atas merek terdaftar yang baik dalam prinsip yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan wewenang bagi penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif hukum dengan spesifikasi bersifat deskripsi analitis yang mempelajari dan meneliti pelanggaran merek dihubungkan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa pemilik hak atas merek yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pelindungan hukum ini dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Kemudian terhadap pihak pelanggar hak atas merek harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang kemudian apabila telah terbukti maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pembatalan merek karena pelanggar hak atas merek memiliki unsur itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar serta apabila terbukti

mengakibatkan sejumlah kerugian terhadap merek terdaftar maka pelanggaran hak atas merek harus melakukan ganti rugi.

Kata kunci: Merek, perlindungan merek, pelanggaran merek

A. Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (“KI”) atau dalam bahasa Inggris *Intellectual Property* di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian berubah menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, kemudian berubah lagi menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah mejadi HKI) dan terakhir telah berubah istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI)¹

Merek (trademark) merupakan salah satu bagian dari KI, yang mana didasarkan pada pemikiran manusia yang memerlukan pengorbanan seperti tenaga, waktu, dan biaya. Pengorbanan yang telah dikeluarkan tersebut menghasilkan suatu karya yang memiliki manfaat dan dapat menghasilkan nilai ekonomi.² Merek dianggap merupakan salah satu KI memiliki nilai ekonomi tinggi.³ Oleh karena itu, hasil pola pikir manusia tersebut perlu diberi penghargaan yang berbentuk perlindungan hukum KI. Pelindungan hukum terhadap pemilik hak KI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya.

Merek biasa digunakan oleh pelaku usaha untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang mereka hasilkan. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.⁴ Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a marketing and advertising device) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Merek merupakan aset bisnis yang berharga dan merupakan bagian dari goodwill sebuah perusahaan.⁵

¹ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual”, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 2.

² Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 304.

³ Karenina Aulia Puti C. dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Know Mark*) Atas *Passing Off* Pada *Digital Platform Marketplace*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11, 2020, hlm. 1689.

⁴ Rika Ratna Permata dkk, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2020, hlm. 2.

⁵ Uche U.Ewelukwa, “*Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe-The Changin Landscape of Trademark Law*”, *Widener Law Review*, Vol. 13, 2006, hlm. 101.

Penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya agar pelaku usaha tersebut mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya. Sebuah merek yang telah terdaftar di negara dan memiliki hak eksklusif akan diberikan surat bukti berupa sertifikat. Dengan dasar hak tersebut maka pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa izin.

Ada pula pelaku usaha yang memiliki itikad buruk seperti dengan melakukan pemboncengan reputasi merek terkenal (*well-known mark*) untuk memperdagangkan produknya yang sebenarnya bukan bagian dari merek terkenal tersebut. Hal tersebut dilakukan guna meraih keuntungan sebesar-besarnya melalui jalan pintas dengan segala cara, baik dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum. Kegiatan pendomplengan reputasi suatu merek disebut sebagai *Passing off*.⁶ Tindakan ini dapat terjadi dengan memboceng melalui cara meniru dan memirip-miripkan kepada merek pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Praktik pendomplengan reputasi ini merupakan resiko suatu merek sebagai salah satu KI yang sejalan dengan risk theory yaitu pemilik merek akan menghadapi risiko pelanggaran hak akibat adanya penggunaan merek secara melawan hukum.⁷

Terdapat dua alasan utama mengapa seorang pelaku usaha melakukan pendomplengan terhadap goodwill pelaku usaha lain yang terkenal. Goodwill sendiri adalah keuntungan dan keunggulan dari sebuah nama baik, reputasi dan koneksi dengan bisnis.⁸ Alasan pertama ialah karena dengan melakukan pendomplengan tersebut, pangsa pasar dari pelaku usaha yang sudah terkenal dapat direbut karena para pembeli kebingungan dalam bertransaksi karena mereka tidak tahu dengan siapa sebenarnya mereka bertransaksi. Alasan kedua adalah penjualan dapat ditingkatkan dengan mendompleng kualitas yang dijanjikan oleh pelaku usaha yang sudah terkenal.⁹

Pentingnya sebuah merek dalam pemasaran suatu produk barang dan/atau jasa mempengaruhi konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk karena mereka mengasosiasikan merek tersebut dengan kualitas yang sudah dikenal. Alasan di atas merupakan salah satu dari banyaknya pihak yang melakukan tindakan pemalsuan merek, pendomplengan merek dan tindakan curang lainnya yang berkaitan dengan merek.¹⁰

Adapaun untuk syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permen Merek). Selanjutnya, sebuah permohonan pendaftaran merek dapat ditolak yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) yang

⁶ Muh. Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Imtelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 279-280

⁷ Muhammad Amirulloh, *Cyberlaw: Perlindungan Merek Dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 81.

⁸ Rika Ratna Permata dkk, *op.cit*, hlm. 59.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rika Ratna Permata dkk, "Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek di Indonesia dan Thailand", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019, hlm. 3.

menyatakan permohonan ditolak jika Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan lain sebagainya.

Disebutkan bahwa permohonan juga dapat ditolak apabila diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Dalam Pasal 16 ayat (1) Permen Merek juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat didaftarkan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan adanya pelanggaran hak atas merek maka suatu merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian dapat diketahui tindakan hukum yang tepat terhadap pihak yang melakukan pelanggaran merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran terhadap tata bahasa dari pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian. Selain itu digunakan metode yuridis normatif hukum dengan spesifikasi bersifat deskripsi analitis yang mempelajari dan meneliti pelanggaran merek dihubungkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Hasil Diskusi

1. Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek perlu dilindungi karena merupakan bagian dari KI immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila merek digunakan untuk memasarkan suatu produk. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat dan beredar di pasaran. Merek dapat dilindungi apabila merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tersebut bukan merupakan jaminan, adakalanya terdapat alasan-alasan yang membuat pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI dapat dihapus atau dibatalkan.

Negara Indonesia menganut sistem *First to File principle* untuk hukum merek, yang artinya, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan atau memperoleh sertifikat merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut.¹¹ Dengan demikian maka perlindungan terhadap hak atas merek baru akan di peroleh setelah merek tersebut terdaftar, sebab Hak atas Merek sendiri ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

¹¹ Humaedi Abdurahman, "Asas First To File Principle Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benua", *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 430.

menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian selanjutnya untuk perolehan Hak atas Merek sendiri akan diperoleh setelah Merek tersebut telah terdaftar.¹²

Dengan sudah didaftarkannya suatu merek di Direktorat Jenderal HKI maka dapat membuktikan bahwa pihak tersebutlah yang memiliki hak atas merek sebab hak atas merek diperoleh setelah suatu merek terdaftar. Dalam hal ini juga membuktikan bahwa pemilik merek memiliki hak eksklusifnya sebagai pemilik merek. Hak eksklusif ini merupakan suatu kuasa yang dimiliki oleh pemilik merek terdaftar dalam memutuskan siapa saja yang berhak menggunakan merek terdaftar tersebut. Pemilik merek dapat memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak eksklusif ini diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek terdaftar.

Dengan telah didaftarkannya suatu merek juga membuktikan bahwa merek tersebut telah memenuhi segala syarat dan proses pendaftaran merek. Termasuk dalam hal ini telah memenuhi syarat minimum yang apabila diuraikan terdiri atas formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya.¹³

Salah satu teori perlindungan KI yakni *risk theory* mengakui bahwa KI merupakan hasil karya yang mengandung risiko. Sehingga sangat wajar apabila KI diberi suatu upaya perlindungan hukum terhadap suatu kegiatan yang bersifat memberi risiko merugikan terhadap salah satu pihak. Dalam hal ini merek yang memiliki kaitan erat dengan nilai ekonomis memiliki risiko yang cukup besar.

Suatu merek terdaftar berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebab Indonesia yang merupakan negara hukum memiliki kaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia (“HAM”). Secara singkat, merek yang merupakan KI merupakan hasil karya dari kemampuan intelektual manusia sehingga dapat dikatakan sebagai hak milik, yang mana hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang. Hal tersebut menjadikan KI merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh pemerintah.

Dengan banyaknya ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM maka sudah semestinya pemilik merek terdaftar atau pemilik merek yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum sudah semestinya memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Sehingga hukum merek yang merupakan bagian dari HAM patut diberikan perlindungan hukum sebagai wujud bahwa pemerintah melindungi dan menghormati sesuatu yang erat kaitannya dengan HAM.

Dengan adanya penjelasan tersebut maka suatu merek perlu didaftarkan guna memberikan perlindungan terhadap merek, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bukti dari kepemilikan merek itu sendiri. Pelindungan hukum merek yang dapat

¹² Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

diberikan kepada merek terdaftar dapat berupa perlindungan hukum preventif atau perlindungan hukum represif.¹⁴

Upaya perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang mengarahkan pada tindakan yang bersifat pencegahan. Dengan didaftarkannya suatu merek yang menjadikan merek tersebut memiliki hak eksklusif, maka hal tersebut dapat mencegah pihak lain untuk mendaftarkannya. Terdapat ketentuan mengenai suatu merek yang tidak dapat didaftarkan, yaitu:¹⁵

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-perundangan, ketertiban umum, dan lainnya;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum

Sedangkan untuk upaya perlindungan hukum represif ialah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang secara sengaja dan tanpa hak menggunakan atau meniru Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan barang dan atau jasa Merek Terkenal.¹⁶ Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.¹⁷

Suatu merek terdaftar juga berhak mendapat perlindungan hukum dengan melakukan upaya hukum pidana yakni melaporkan tindak pelanggaran merek. Upaya hukum pidana ini dapat dilakukan dengan delik aduan, karena sejatinya merupakan delik pidana yang terdapat pada UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan, sehingga diperlukan laporan dari pihak Tergugat terlebih dahulu agar kasus ini dapat diproses. Nantinya pihak penyidik dapat melakukan penyidikan untuk menentukan tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Pihak yang melakukan penyidikan merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik

¹⁴ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2008, hlm. 40.

¹⁵ Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 78.

¹⁷ Lihat Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan yang bersangkutan yaitu Kementerian urusan Pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang.¹⁸

2. Tindakan Hukum yang Tepat terhadap Pihak yang Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Suatu pelanggaran hak atas merek dapat terjadi apabila tidak adanya pemberian izin dari pemegang merek terdaftar kepada pelanggar hak atas merek. Tidak adanya izin yang dimaksud dalam hal ini ialah tidak adanya perjanjian lisensi antara pemegang merek terdaftar dengan pelanggar hak atas. Sebab secara umum pelanggaran merek dagang ada ketika seseorang yang bukan pemilik menggunakan merek dagang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat bingung tentang hal itu.¹⁹ Perjanjian lisensi bukanlah merupakan suatu pengalihan hak namun merupakan suatu perjanjian pemberian hak yang diberikan dari pemilik merek kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.²⁰

Perjanjian lisensi dibutuhkan agar suatu pihak dapat menggunakan merek yang sudah terdaftar dengan izin dan perbuatannya tidak menjadi pelanggaran merek. Namun dengan adanya tindakan pelanggar hak atas merek maka hal tersebut menjadi suatu perbuatan melawan hukum dan Tergugat diduga memiliki itikad tidak baik untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran dari merek terdaftar demi kepentingan usahanya yang mengakibatkan kerugian kepada pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan yang curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Tindakan yang dilakukan pelanggar hak atas merek termasuk ke dalam pelanggaran merek karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:²¹

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

¹⁸ Lihat Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hukum dan Indikasi Geografis

¹⁹ Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, "Pelindungan Merek terhadap *Framing*, *Meta Tag*, dan *Deep Linking* Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.hlm. 474.

²⁰ Ferdian, "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma*, Vol. 7, No.1, 2016, hlm. 124.

²¹ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012, hlm. 6.

Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan 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.”²² Hal tersebut perlu dilakukan guna mengetahui apakah merek pelanggar hak atas merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pemegang merek terdaftar.

Apabila pelanggar hak atas merek terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar maka terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelanggar hak atas merek serta dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam tindakan hukum yang akan dilakukan. Pembatalan merek terhadap merek pelanggar dapat menjadi salah satu sanksi yang dikenakan. Pembatalan merek dapat dilakukan dengan adanya bukti-bukti yang sudah ada antara kedua merek tersebut.

Disebutkan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan.²³

- 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.

Adanya tindakan pemboncengan yang dilakukan oleh pelanggar hak atas merek menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek. Sebab itikad baik sendiri harus melekat pada pihak si pemohon pendaftaran merek. Suatu pemohon yang beritikad tidak baik dapat diartikan sebagai pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.²⁴

Sehingga perlu diputuskan untuk dilakukannya pembatalan merek terhadap merek milik pelanggar hak atas merek agar di kemudian hari pemegang merek terdaftar tidak di derita kerugian yang lebih dalam oleh adanya merek milik pelanggar. Serta dengan adanya itikad tidak baik ini menjadikan merek milik pelanggar tidak memenuhi syarat substantif dalam pendaftaran suatu merek. Apabila pemegang merek terdaftar memiliki bukti-bukti timbulnya kerugian semenjak adanya merek milik pelanggar maka pelanggar hak atas merek harus

²² Lihat Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

²³ Lihat Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁴ Lihat Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa penggantian ganti rugi secara materil maupun imateril dan/atau penghentian seluruh produk milik pelanggar merek. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi “dan/atau” penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam memenuhi gugatan ganti rugi serta penghentian seluruh produk milik pelanggar merek.

D. Kesimpulan sebagai Penutup

Pemilik hak atas merek yang sah berdasarkan Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Pelindungan hukum ini dapat berupa pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Untuk pelindungan hukum represif ini dapat dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian terhadap pihak pelanggar hak atas merek harus terbukti telah melakukan pelanggaran yang kemudian apabila telah terbukti maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa pembatalan merek karena pelanggar hak atas merek memiliki unsur itikad tidak baik terhadap merek yang telah terdaftar serta apabila terbukti mengakibatkan sejumlah kerugian terhadap merek terdaftar maka pelanggar hak atas merek harus melakukan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 78.

Haedah Faradz, “Perlindungan Hak Atas Merek”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2008, hlm. 40.

Muhamad Amirulloh, *Cyberlaw: Perlindungan Merek Dalam Cyberspace*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, “*Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*”, Bandung: Unpad Press, 2016, hlm. 2.

Rika Ratna Permata dkk, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2020.

Jurnal

- Ferdian, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Perjanjian Pemberi Lisensi Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas DirgantaraMarsekal Suryadarma*, Vol. 7, No.1, 2016.
- Humaedi Abdurahman, “Asas First To File Principle Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensus”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Karenina Aulia Puti C. dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (*Well-Know Mark*) Atas *Passing Off* Pada *Digital Platform Marketplace*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 11, 2020.
- Maria Alfons, “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Muhamad Amirulloh dan Aneke Putri Kusumawati, “Pelindungan Merek terhadap *Framing*, *Meta Tag*, dan *Deep Linking* Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Perbandingannya dengan Regulasi dan Praktik di Amerika Serikat”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014.
- Muh. Djumhana dan Djubaedilah, *Hak Milik Imtelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2012.
- Rika Ratna Permata dkk, “Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek di Indonesia dan Thailand”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 1, 2019.
- Uche U.Ewelukwa, “*Comparative Trademark Law: Fair Use Defense in The United States and Europe-The Changin Landscape of Trademark Law*”, *Widener Law Review*, Vol. 13, 2006.