

MODUL BEST PRACTICE

PELAYANAN HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA FASILITASI KOMISI BANDING MEREK

**Teknis Substantif Pelayanan Hukum
dan Fasilitasi Komisi Banding Merek**

Nova Susanti
Arisman



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

PELAYANAN HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA FASILITASI KOMISI BANDING MEREK

**Teknis Substantif Pelayanan Hukum
dan Fasilitasi Komisi Banding Merek**

**Nova Susanti
Arisman**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

**PELAYANAN HUKUM MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS
SERTA FASILITASI KOMISI BANDING MEREK**

Teknis Substantif Pelayanan Hukum
dan Fasilitasi Komisi Banding Merek

Penulis :

Nova Susanti

Arisman

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman : <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : September 2020

Perancang Sampul : Sigit Supradah

Penata Letak : Bimo Setyoseno

x+50 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-14-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Jaminan Fidusia *Online* Dalam Memberikan Kepastian Hukum” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber – sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practices* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practices* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.



Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Dr. Asep Kurnia



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul *Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek*.

Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline Merek* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi Melalui Iproline*. disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020

Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR & TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Tujuan Pembelajaran.....	2
D. Materi Pokok.....	2
E. Petunjuk Belajar	3
BAB II HAKIKAT PELINDUNGAN HUKUM.....	5
A. Pengertian Pelindungan Hukum.....	5
B. Bentuk-bentuk Pelindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Terdaftar.....	7
BAB III KONSEP TEORI MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL	13
A. Teori Pelindungan Merek Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual	13
B. Teori Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal	16
BAB IV MEKANISME PERUBAHAN STATUS MEREK TERDAFTAR.....	21
A. Perubahan Status Merek Terdaftar.....	21
B. Mekanisme Pencoretan Merek Terdaftar dari Daftar Umum Merek .	23
BAB V UPAYA HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	25
A. Permohonan Banding	25
B. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar	27
C. Aduan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis.....	30

BAB VI	BEST PRACTICES SENKETA MEREK	
	DAN INDIKASI GEOGRAFIS	33
A.	Sengketa Permohonan Banding.....	33
B.	Sengketa Atas Putusan Banding	36
C.	Sengketa Gugatan Pembatalan	36
D.	Sengketa Gugatan Penghapusan	41
E.	Sengketa Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis	42
BAB VII	PENUTUP	45
A.	Kesimpulan	45
B.	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA.....	47



DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 3.A.1	26
Gambar 3.A.2	27
Gambar 3.B.2	29
Gambar 3.B.3	30
Tabel 4.A.1 Perbedaan Merek Grand Luxe + Lukisan dengan Temond Luxe + Lukisan	35

BAB I

PENDAHULUAN

Selamat datang para pembelajar, salam pembaharuan. Untuk mempermudah mempelajari modul ini, peserta diharapkan membaca petunjuk belajar yang tersedia dalam modul ini. Selamat belajar.

A. Latar Belakang

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai Negara. Kegiatan ekonomi dan perdagangan ini semakin mengandalkan pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, merek dan indikasi geografis merupakan dua jenis kekayaan intelektual yang berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk tentang asal usul atau sumber serta kualitas dari produk tersebut. Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan dimana indikasi geografis berpotensi menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional.

Merek dan indikasi geografis sebagai hasil karya dari olah pikir harus dilindungi karena hal tersebut memiliki nilai ekonomis dalam kegiatan perdagangan. Nilai ekonomis tersebut menjadikan pemiliknya dapat memperoleh manfaat baik secara

materil (ekonomi) maupun immaterial (reputasi) terhadap kekayaan intelektual tersebut. Disamping itu, Pelindungan hukum bagi hak merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting agar dapat menciptakan iklim industri dan ekonomi yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Indonesia.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini memfasilitasi para pembelajar untuk memahami tentang hakikat pelindungan hukum merek dan indikasi geografis, konsep teori merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, mekanisme perubahan status merek, upaya hukum merek dan indikasi geografis, *best practice* sengketa merek dan indikasi geografis.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, para pembelajar diharapkan dapat memahami praktik terbaik (*best practice*) pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hakikat pelindungan hukum merek dan indikasi geografis;
2. Menjelaskan konsep teori merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual;
3. Menjelaskan mekanisme perubahan status merek;
4. Menjelaskan upaya hukum merek dan indikasi geografis;
5. Menjelaskan *best practice* sengketa merek dan indikasi geografis.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Hakikat Pelindungan Hukum;
2. Konsep teori merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual;
3. Mekanisme perubahan status merek;
4. Upaya hukum merek dan indikasi geografis;
5. *Best practice* sengketa merek dan indikasi geografis.

E. Petunjuk Belajar

Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik, para pembelajar disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Baca dan pelajari dengan seksama uraian-uraian materi yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada widyaiswara atau fasilitator yang mengampu kegiatan belajar.
- b. Para pembelajar dapat mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara berurutan. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada widyaiswara atau fasilitator yang mengampu kegiatan pembelajaran yang bersangkutan.
- c. Keberhasilan proses pembelajaran ini tergantung pada kesungguhan para pembelajar, oleh sebab itu belajarlah secara sungguh-sungguh.
- d. Peserta disarankan mempelajari bahan-bahan dan sumber lain, seperti yang tertera dalam daftar pustaka pada akhir modul ini.

Ayo semangat belajar semoga saudara berhasil memahami isi modul ini!



BAB II HAKIKAT PELINDUNGAN HUKUM

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum merek dan indikasi geografis terdaftar dan ruang lingkup perlindungan hukum merek dan indikasi geografis

Merek dan indikasi geografis merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang mempunyai nilai ekonomis. Oleh karena itu, merek dan indikasi geografis harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan hukum atas merek dan indikasi geografis kepada pemilik merek maupun indikasi geografis terdaftar sehingga pemilik merek maupun indikasi geografis terdaftar dapat menggunakan merek maupun indikasi geografis terdaftar tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk memproduksi barang dan/ jasa.

A. Pengertian Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. pelindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelindungan hukum berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi (Sugiono, *KBBI*, 2008 : 1085).

Pelindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pelindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pelindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat (Soekanto dan Abdullah, 1987 : 33).

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam pelindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai pelindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Suatu merek dan indikasi geografis yang bisa mendapatkan pelindungan hukum dari negara merupakan merek dan indikasi geografis yang telah terdaftar yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh Pelindungan dari Negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Pada saat merek dan indikasi geografis telah terdaftar, maka secara yuridis hal tersebut telah dilindungi oleh negara. Sehingga, apabila ada pihak lain yang menggunakan hak atas merek dan indikasi geografis tanpa seizin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Namun, pelindungan hukum terhadap pelanggaran merek dan indikasi geografis hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek dan indikasi geograifis terdaftar karena Undang-undang merek dan indikasi geografis menyatakan bahwa tindak pidana pelanggaran merek merupakan tindak pidana (delik) aduan.

Dengan kata lain, apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadakan maka kantor pengadilan akan memprosesnya. Proses peradilan ini merupakan bentuk pelindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di DJKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan pelindungan melalui putusan yang adil (Haryono, *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 2 No. 1, Januari 2012 : 250).

Dengan adanya Pelindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan Pelindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan Pelindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan Pelindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks State Law (Mirfa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2016 : 67).

B. Bentuk-bentuk Pelindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Terdaftar

1. Pelindungan Merek dan Indikasi Geografis Secara Preventif

Merek dan indikasi geografis terdaftar adalah merek dan indikasi geografis yang telah didaftarkan di DJKI. Oleh karena itu merek dan indikasi geografis yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di DJKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh pelindungan hukum secara preventif dari Negara melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa merek tidak dapat didaftar jika:

- (i) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- (ii) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- (iii) 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;

- (iv) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- (v) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- (vi) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak jika:

- (i) merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 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; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
- (ii) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau 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.
- (iii) diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, DJKI sebagai administrator akan menolak suatu permohonan pendaftaran merek atau indikasi geografis yang memiliki persamaan pada pokoknya atau menyerupai maupun mirip dengan merek atau indikasi geografis milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu.

2. Pelindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis secara Represif

Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dari pihak-pihak yang merugikan kepentingan pemilik merek dan indikasi geografis terdaftar. Bentuk pelindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek dan indikasi geografis terdaftar diatur dalam Bab XVIII ketentuan pidana pada pasal 100 sampai dengan pasal 102 sebagai berikut:

(i) Pasal 100

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(ii) Pasal 101

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(iii) Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain ketentuan pidana, Negara melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memberikan hak bagi pemilik merek atau indikasi geografis terdaftar untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap adanya pelanggaran merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo. Pasal 97 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

C. Ruang Lingkup Pelindungan Hukum Merek dan Indikasi Geografis

1. Pelindungan Merek Berdasarkan Prinsip Kekhususan

Apabila dilihat dari perspektif perjanjian internasional, prinsip kekhususan tersebut dapat ditemukan dalam *Article 16 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIP's Agreement)* yang menyatakan bahwa:

“The owner of the registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar sign for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion...”

Berdasarkan *Article 16 TRIP's Agreement* tersebut, pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki

izin pemilik, untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan, untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa atas mana merek dagang telah didaftarkan, dimana harus telah diprediksi sebelumnya bahwa penggunaan semacam itu dapat mengakibatkan kebingungan (Janed, 2015 : 111).

Ketentuan yang ada pada *TRIP's Agreement* tersebut menegaskan bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang dapat mencegah pihak lain menggunakan tanda yang identik atau mirip dengan merek terdaftar miliknya. Hak eksklusif untuk mencegah pihak lain menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek terdaftar miliknya tersebut hanya sebatas pada penggunaan dari jenis barang atau jasa yang dilindungi oleh merek terdaftar tersebut saja. Hal tersebut memberikan arti bahwa hak eksklusif pemilik merek terdaftar tersebut hanya sebatas pada barang atau jasa tertentu sebagaimana yang didaftarkan. Pemilik merek tersebut tidak tidak mendapatkan perlindungan atas mereknya untuk seluruh jenis barang atau jasa. Inilah yang dimaksud dengan prinsip kekhususan (Indriyanto dan Yustina, 2017 : 14).

Dalam hukum merek, yang menjadi subjek perlindungan hukum adalah hubungan antara barang atau jasa tertentu dengan tanda tertentu, dan bukan tanda itu sendiri. Dengan kata lain, suatu merek terdiri atas tanda dan daftar barang atau jasa yang dilindungi (Petrovic, Januari 2017 : 193). Oleh karenanya, gagasan terkait jenis barang atau jasa sejenis menentukan tingkatan tertinggi dalam lingkup perlindungan merek. Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa suatu merek dapat digunakan secara bebas dengan maksud untuk menandakan suatu barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang atau jasa yang tertera dalam merek terdaftar (Petrovic, Januari 2017 : 193).

2. Pelindungan Merek Berdasarkan Prinsip Teritorial

Adapun mengenai prinsip teritorial dapat ditemukan dalam *Article 6 Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)* yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

"The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.....A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of

marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin”.

Pasal 6 Paris Convention menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya. Apabila merek tersebut telah terdaftar di suatu negara, maka merek yang terdaftar di suatu negara harus dianggap independen dari pendaftaran di negara lain termasuk negara asal (Saidin, 2013 : 339) Inilah yang disebut sebagai prinsip teritorial. Prinsip teritorial memiliki makna bahwa hak atas suatu merek ditentukan oleh hukum nasional suatu negara dimana merek tersebut telah terdaftar (Jr, 2008 : 19). Yurisdiksi lokal secara independen menentukan persyaratan untuk memperoleh hak atas merek dan ganti rugi. berdasarkan prinsip ini, Pelindungan merek mencerminkan konteks budaya, politik dan ekonomi tertentu dari hukum nasional suatu negara dimana merek tersebut terdaftar (Jr, 2008 : 19).

Prinsip teritorial juga membatasi cakupan pelindungan suatu merek dan juga ganti kerugian hanya dapat dilakukan apabila ada pelanggaran di negara yang memberikan pendaftaran merek tersebut. Hak atas merek domestik tidak dapat dilanggar di luar yurisdiksi negara yang mengakui pendaftaran. Begitu juga sebaliknya, tindakan domestik tidak dapat melanggar atau melanggar hak merek dagang di luar negeri (Jr, 2008 : 19). Berdasarkan prinsip teritorial, Pelindungan merek berdasar pada hukum nasional masing-masing negara. Seseorang yang mereknya terdaftar di suatu negara hanya memperoleh pelindungan hukum di negara tersebut. Mengingat, dalam prinsip ini hak atas merek yang timbul dari pendaftaran suatu merek hanya efektif dalam wilayah hukum negara tempat pendaftaran dilakukan. Dengan demikian, hak atas merek dibatasi sesuai dengan bagaimana yurisdiksi dari negara penerima pendaftaran tersebut.

Pelindungan secara teritorial tersebut pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum internasional. Pada dasarnya seorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut (Sen, 1965 : 279).



BAB III

KONSEP TEORI MEREK SEBAGAI BAGIAN DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan teori perlindungan merek sebagai bagian dari kekayaan intelektual, teori perlindungan hukum terhadap merek terkenal.

Dalam hukum merek, dikenal beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain *reward*, *recovery*, *incentive*, dan *expanded public knowledge*. Keempat teori tersebut merupakan dasar filosofis pentingnya perlindungan merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual yang digunakan dalam dunia perdagangan lintas negara. Sistem merek Indonesia menganut sistem hukum konstitutif (*first to file system*) dimana merek yang terdaftar lebih dahulu yang memperoleh perlindungan hukum. Adanya sistem tersebut tidak mengurangi Pelindungan hukum merek yang belum terdaftar di Indonesia.

A. Teori Pelindungan Merek Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual

Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman purba. Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain (Mckiney, "U.S. Trademark History Timeline", <http://www.lib.utexas.edu> diakses tanggal 18 Agustus 2020). Kebutuhan untuk menunjukkan identitas sumber asal barang lebih dirasakan lagi manfaat pemberian merek pada barang saat manusia mulai mengenal perdagangan (Harahap, 1996 : 46). Selain itu, tujuan dari suatu merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa serta menetapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang yang diperdagangkan.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai *goodwill*, lambang kualitas, standar mutu, sarana menebus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek (Durianto, Sugianto, dan Sitinjak, 2001 : 2).

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Djumhana dan Djubaedillah, 2003 : 170).

Salah satu aset untuk mencapai keadaan ini adalah *brand* (merek). Untuk menjadikan merek menjadi *brand image*, memerlukan suatu tantangan tersendiri dalam hal menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas dari suatu merek. Hal-hal inilah yang harus mendapat perlindungan oleh Negara yang dikenal dalam Hak Kekayaan Intelektual "*reward theory*" sebagai berikut: (Bainbridge, 2002 : 56)

"The reward theory. Inventory should be rewarded for making useful inventions and the law must be used to guarantee this reward so that inventors can receive sufficient recompense for their ingenuity".

Ditinjau dari teori kekayaan intelektual, terdapat beberapa teori mengenai Pelindungan Kekayaan Intelektual seperti: (Soetijarto : 1981 : 32)

1. Teori *Reward*

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

2. Teori *Recovery*

Penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. Teori *Incentive*

Teori ini mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan semangat menghasilkan penemuan dapat terjadi.

4. Teori *Expanded Public Knowledge*

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk memperomosisikan dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.

5. Teori *Risk*

Mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko.

6. Teori *Public Benefit*

Disebut juga dengan “Economic Growth Stimulus”. HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem Pelindungan HKI yang efektif.

Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia, pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan itu. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi Pelindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk didalamnya pengakuan hal terhadap kekayaan intelektual (Margono dan Angkasa, 2002 : 14). Undang-Undang yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang pendaftarannya menganut sistem deklaratif dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, pelindungan hukum merek diberikan kepada pemakai pertama (*first to use*), sedangkan menurut prinsip pendaftaran

merek dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan hukum merek diberikan kepada pendaftar pertama (*first to file*).

Dengan demikian, maka suatu merek dapat dilindungi apabila merek tersebut telah terdaftar, sehingga merek tersebut baru dapat dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*".

Dengan dianutnya sistem konstitutif (*first to file system*) tersebut maka hal tersebut menjadi hambatan bagi pemilik merek terkenal yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia, apabila merek yang ingin didaftarkan tersebut sudah terdaftar atas nama pihak lain. Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat aturan mengenai merek, khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut bersifat territorial.

B. Teori Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan Pelindungan hukum.

Asas umum yang berlaku dalam rangka pelindungan HKI pada hakikatnya adalah asas teritorial. Namun, dengan adanya perjanjian TRIPS, berkembang satu rezim hukum internasional tentang HKI meskipun tanpa bermaksud mengesampingkan rezim hukum yang telah lebih dahulu ada yaitu hukum nasional. Rezim hukum internasional tentang HKI tidak mungkin efektif tanpa ditransformasi ke dalam hukum nasional. Sebaliknya, rezim hukum nasional tentang HKI juga harus mengindahkan kaidah-kaidah dalam rezim hukum internasional tentang HKI yang tujuannya untuk keseragaman pengaturan tentang HKI dalam rangka

kebebasan lalu lintas barang, jasa dan modal secara internasional (Kurnia, 2011: 16).

Banyaknya penggunaan merek terkenal oleh beberapa pengusaha domestik atau lokal tidak lepas kaitannya dengan betapa pentingnya merek tersebut bagi suksesnya pemasaran suatu produk barang atau jasa. Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa (Maulana, 1997 : 60). Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan (Dianggoro, 1997 : 34). Suharjo mengemukakan, bahwa hukum berfungsi melindungi manusia dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara, baik jiwa dan badanya mapupun hak-hak pribadinya, yaitu hak asasinya, hak kebendaan maupun hak perorangannya (Manan, 2005 : 173).

Pelindungan atas merek terkenal telah diatur baik dalam kerangka hukum Internasional maupun kerangka hukum nasional, yaitu:

1. Kerangka Hukum Internasional

- a. Pasal 6 Bis ayat (1) Konvensi Paris menyatakan bahwa negara anggota harus menolak atau membatalkan dan melarang merek yang merupakan reproduksi, imitasi, atau terjemahan dari merek terkenal yang sangat mungkin membuat kebingungan untuk barang yang sama atau sejenis (Indriyanto dan Yusnita, 2017 : 133).
- b. Pasal 16 bis dari Konvensi Paris yang berupa dua hal, yaitu:
 - i. Ruang lingkup pelindungan juga berlaku untuk jasa meskipun Pasal 6 bis ayat (1) Konvensi Paris hanya melindungi barang.
 - ii. Ruang lingkup pelindungan juga diperluas untuk barang atau jasa yang tidak sejenis jika penggunaan merek yang berkaitan dengan barang atau jasa tersebut menunjukkan hubungan dengan barang atau jasa pemilik merek terdaftar dan kepentingan pemilik merek terdaftar kemungkinan akan rusak oleh penggunaan tersebut (Indriyanto dan Yusnita, 2017 : 133).

2. Kerangka Hukum Nasional

- a. Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- b. Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek menyatakan bahwa (1) Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Dengan adanya Pelindungan merek terkenal yang telah diatur dalam kerangka hukum Internasional maupun kerangka hukum Nasional, maka pemilik merek terkenal dapat memperoleh manfaat Pelindungan hukum apabila pemakaian merek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan barang-barang tidak sejenis, akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang-barang tersebut dengan pemilik merek terkenal yang terdaftar, serta kemungkinan dirugikan karena penggunaan merek yang bersaing.

Namun, konvensi Paris tidak mengatur pengertian atau kriteria baku tentang merek terkenal. Pasal 6bis menyebutkan bentuk Pelindungan merek terkenal sebatas bahwa masing masing anggota atau *competen authority* di suatu negara harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan merek yang dianggap terkenal di suatu negara itu. Kriteria untuk menyatakan suatu merek sebagai sebuah merek terkenal merupakan suatu hal yang ditentukan oleh negara masing masing (Philip, 2003 : 405).

Akan tetapi, terdapat ketentuan dan aturan-aturan yang merumuskan kriteria-kriteria suatu merek dikategorikan sebagai merek terkenal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 2 WIPO, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah: (WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions in the Protection of Well-Known Marks, 2000)

- a. Tingkat pengetahuan dan pengakuan masyarakat di lingkungan terkait karena adanya penggunaan dan promosi dalam perdagangan.
 - b. Jangka waktu dan luas area geografis penggunaan merek.
 - c. Jangka waktu dan luas area geografis tempat promosi merek terkenal dilakukan
 - d. Jangka waktu dan wilayah geografis tempat pendaftaran dan permohonan pendaftaran merek yang dikenal.
 - e. Rekaman jejak kesuksesan penegakan hukum atas hak yang diperoleh merek terkenal, khususnya pengakuan dari pihak yang berkompeten mengenai keterkenalan merek tersebut.
 - f. Nilai jual yang terkandung dalam merek.
2. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
3. Pasal 18 Ayat 3 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyatakan bahwa:
- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
 - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
 - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;

- d. jangkauan daerah penggunaan merek;
 - e. jangka waktu penggunaan merek;
 - f. intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
 - h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
 - i. nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1486 K/Pdt/1991, tanggal 28 November 1995 yang menyatakan bahwa pengertian merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar ke luar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar ke luar negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.

Lebih lanjut, Menurut T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana memberi persyaratan suatu kriteria merek terkenal adalah apabila telah terdaftar di dalam dan diluar negeri, digunakan negara yang bersangkutan, serta dikenal luar oleh anggota masyarakat (Marpaung, 1995 : 183)



BAB IV

MEKANISME PERUBAHAN STATUS MEREK TERDAFTAR

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan perubahan status merek terdaftar dan mekanisme pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek

Bab ini berisi ruang lingkup *best practice* yang telah dilakukan unit kerja subdirektorat pertimbangan hukum dan litigasi yang telah terbukti memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi bidang tugas unit kerja. *Best practice* tersebut diantaranya terkait perubahan status merek terdaftar yang menjadi objek sengketa perkara gugatan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar pada pengadilan niaga dan mekanisme pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Perubahan Status Merek Terdaftar

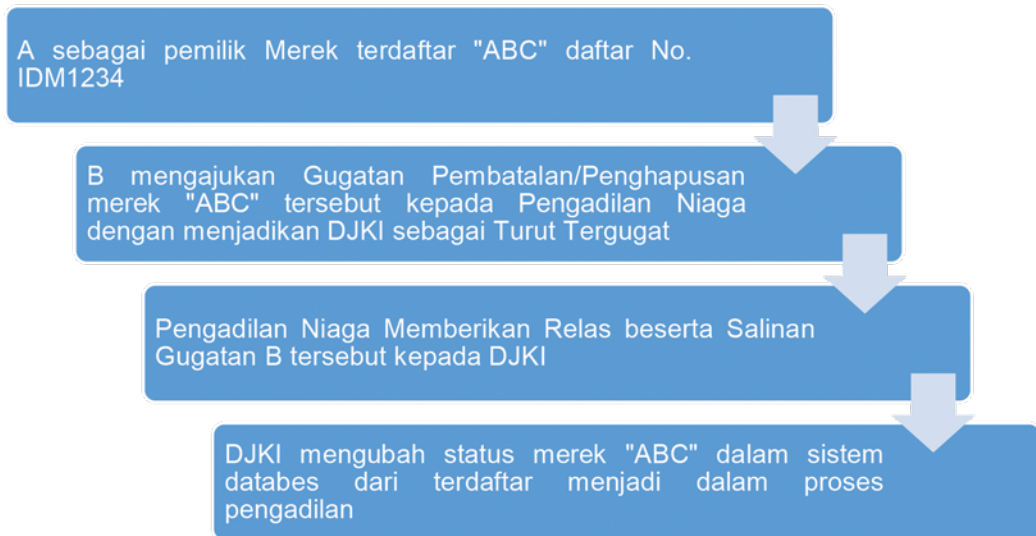
Suatu merek terdaftar yang menjadi objek sengketa gugatan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar statusnya harus dilakukan perubahan sementara dalam sistem database yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah status suatu merek yang berstatus “terdaftar” menjadi “proses pengadilan”, dimana perubahan tersebut akan terlibat pada sistem dan database yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat diketahui oleh semua pihak. Perubahan status merek terdaftar tersebut telah menjadi suatu model, teknik, strategi dan prosedur yang telah teruji dan terbukti membantu organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mencapai tujuan strategisnya, yaitu menjadi institusi kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum.

Tujuan utama dari perubahan status merek yang sedang dalam sengketa adalah sebagai langkah pencegahan (*preventif*) dari seksi pertimbangan hukum dan litigasi. Langkah *preventif* yang dimaksud adalah agar pemilik merek-merek terdaftar yang sedang dalam sengketa pengadilan tersebut tidak dapat mengalihkan hak atas mereknya kepada pihak lain selama merek terdaftar tersebut menjadi objek sengketa dalam proses peradilan gugatan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar.

Sebagai contoh, A sebagai pemilik merek “ABC” daftar No. IDM1234. Merek A tersebut digugat oleh B sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) atau Pasal 76 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 74 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa 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 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, sedangkan Pasal 76 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

Dalam gugatan B tersebut, B menjadikan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Pada saat Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menerima salinan gugatan pembatalan merek dari Pengadilan Niaga, maka hal pertama yang dilakukan oleh Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi adalah melakukan perubahan status merek milik A tersebut dari “terdaftar” menjadi “proses pengadilan”.

Alur gambar perubahan status merek terdaftar



B. Mekanisme Pencoretan Merek Terdaftar dari Daftar Umum Merek

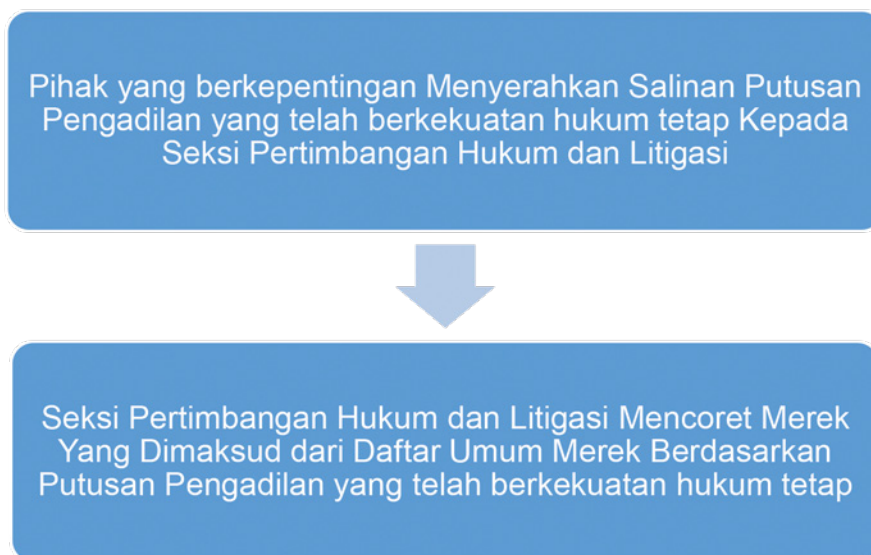
Mekanisme pencoretan merek terdaftar dari daftar umum merek merupakan salah satu langkah lanjutan dari perubahan status merek terdaftar. Dikatakan langkah lanjutan karena apabila suatu merek tersebut terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) atau Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka pengadilan (baik Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung) berdasarkan permintaan dari penggugat akan membatalkan atau menghapus merek tersebut dan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mematuhi putusan pengadilan yang dimaksud.

Mekanisme pencoretan merek terdaftar tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tugas seksi pertimbangan hukum dan litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tugas seksi pertimbangan hukum dan litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 783 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tugas Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi tersebut diatas merupakan aturan pelaksana dari adanya ketentuan pada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Pada prakteknya, pihak yang berkepentingan mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk dilaksanakan eksekusi. Seksi pertimbangan hukum dan litigasi selanjutnya mengubah status merek yang semula “proses pengadilan” menjadi “dibatalkan” berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alur Mekanisme Pencoretan Merek Terdaftar





BAB V

UPAYA HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan permohonan banding, penghapusan dan pembatalan merek, dan aduan terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran merek

Dalam rangka melindungi hak atas merek dan indikasi geografis, pihak berkepentingan dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh secara perdata maupun pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya hukum secara perdata dapat dilakukan antara lain mengajukan permohonan banding merek oleh pemohon banding, mengajukan gugatan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, pemilik merek terdaftar dapat melaporkan secara pidana atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek terdaftar yang dilakukan oleh pihak lain yang menggunakan merek tersebut tanpa ijin pemiliknya.

A. Permohonan Banding

Permohonan banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon terhadap penolakan permohonan Merek atau Indikasi Geografis yang diajukan kepada Komisi Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. Komisi banding merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Permohonan banding dapat diajukan oleh pemohon banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Merek, Keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, dan penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis.

Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permohonan banding, Menteri menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya.

Namun, apabila 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 tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.

Dokumen yang diperlukan serta alur terkait banding dapat dilihat pada gambar 3.A.1 dan 3A.2 sebagai berikut:

Gambar 3.A.1

"Pembentukan Komisi Banding Merek dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak yang merasa keberatan terhadap putusan penolakan permohonan merek."

Persyaratan pengajuan permohonan banding merek :

- ☑ Surat Permohonan Banding ditujukan kepada Ketua Komisi Banding Merek
- ☑ Salinan Surat pemberitahuan penolakan tetap dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis
- ☑ Bukti Pembayaran biaya permohonan banding sebesar Rp. 3.000.000,- (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- ☑ Surat Kuasa Khusus (jika melalui Konsultan Kekayaan Intelektual)

DIKJ
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Gambar 3.A.2



B. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

1. Penghapusan hak atas merek terdaftar

Penghapusan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan atas dasar 3 hal, yaitu Inisiatif sendiri, prakarsa menteri, atau gugatan dari pihak ketiga. Adapun tujuan dilakukan penghapusan adalah untuk melakukan pencoretan terhadap merek atau terhadap sebagian jenis barang atau jasa yang telah terdaftar dalam daftar umum merek.

Pertama, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya kepada menteri, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Menteri Hukum DAN HAM terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut selanjutnya dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek untuk diketahui publik.

Dalam hal penghapusan dilakukan terhadap merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal tersebut dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

Kedua, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan apabila merek terdaftar tersebut ternyata:

- 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; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan komisi banding berdasarkan permintaan menteri. Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar yang didasarkan atas prakarsa menteri, maka pemilik merek yang dihapuskan tersebut dapat mengajukan gugatan tingkat pertama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tersebut hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketiga, Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, alasan merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tersebut tidak berlaku dalam hal adanya larangan impor, larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2. Pembatalan Hak Atas Merek Terdaftar

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran merek.

Namun demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan kasasi. Ketentuan mengenai pembatalan merek terdaftar tersebut di atur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 UU Merek dan Indikasi Geografis.

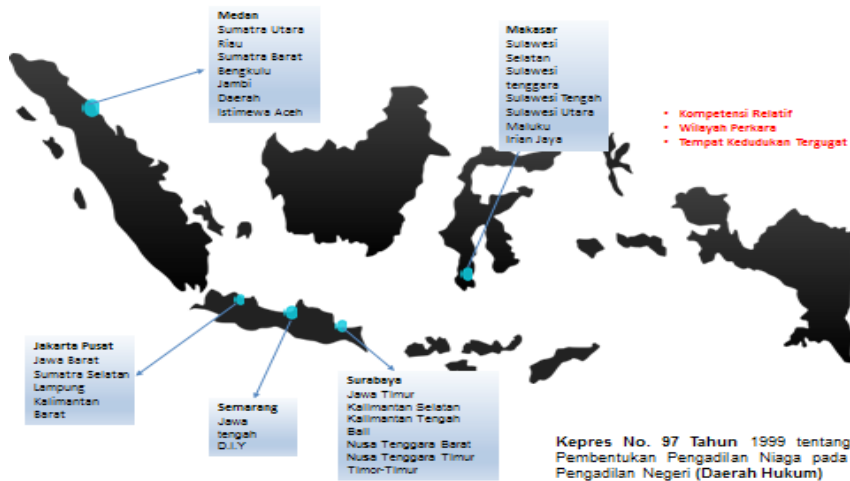
Alur gugatan pembatalan merek terdaftar pada pengadilan niaga dapat dilihat pada gambar 3.B.2 sebagai berikut:

Gambar 3.B.2



Adapun terkait letak geografis 5 Pengadilan Niaga di seluruh Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.B.3 sebagai berikut:

Gambar 3.B.3



C. Aduan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis

Pemilik merek atau indikasi geografis terdaftar dapat mengadukan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran merek atau indikasi geografis terdaftar kepada penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana pelanggaran, baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil maupun penyidik Kepolisian Republik Indonesia terlebih dahulu meminta keterangan ahli. Permohonan keterangan ahli tersebut ditujukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 780 dan Pasal 781 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham No. 29 Tahun 2015).

Adapun Pasal 780 dan Pasal 781 Permenkumham 29 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 780

Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan

hukum, pendapat hukum, litigasi, dan keterangan ahli di bidang merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.

Pasal 781

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek menyelenggarakan fungsi:

- I. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian pertimbangan hukum, pendapat hukum, penghapusan merek terdaftar, pembatalan dan penghapusan merek terdaftar berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan keterangan ahli di bidang merek dan indikasi geografis;
- II. penyiapan pemberian keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan; dan
- III. pelaksanaan urusan fasilitasi komisi banding merek.



BAB VI

BEST PRACTICES SENKETA MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS


Setelah membaca bab ini, para pembelajar diharapkan dapat menjelaskan tentang sengketa permohonan banding, sengketa atas putusan banding, sengketa gugatan pembatalan, sengketa gugatan penghapusan dan sengketa tindak pidana pelanggaran merek dan indikasi geografis.

Dalam sengketa merek dan indikasi geografis dapat ditempuh secara perdata ataupun pidana. Dalam sengketa merek dan indikasi geografis secara perdata, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan penghapusan atau pembatalan merek berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas dan fungsi memberikan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun Pengadilan.

A. Sengketa Permohonan Banding

1. Sengketa Permohonan Banding Dikabulkan

Pemohon banding dapat mengajukan permohonan banding kepada komisi banding merek atas penolakan permohonan pendaftaran merek. Jangka waktu permohonan banding merek dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek.

Contoh permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek  **GRAND LUXE** atas nama PT. Tedmonindo Pratama Semesta sebagai Pemohon Banding dengan nomor agenda D002015012027 untuk melindungi jenis barang pada kelas 6 yaitu: *bejana air dari logam; tong dari logam; gentong dari logam; wadah dari logam; mur baut dari logam; penutup wadah dari*

logam; tempat duduk bejana dari logam; panel dari logam; kerangka dari logam karena merek pemohon telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis karena telah membonceng, meniru, menjiplak merek



milik pihak lain

atas nama David Gozali terdaftar dengan nomor IDM000487390.

Posisi kasus :

Pemohon banding mendalihkan bahwa pemohon adalah pemegang hak atas merek



GRAND

kelas 21 dengan nomor daftar IDM000069811 dan

telah diperpanjang berdasarkan surat nomor R002011004390 tanggal 25 Oktober 2011 sedangkan merek



kelas 11 dengan tanggal penerimaan 4

Juni 2013 dan terdaftar dengan nomor IDM000487390 sehingga merek pemohon lebih dahulu diterima pada tahun 2002 hingga saat ini masih berlaku dibandingkan merek penghalang yang diterima pada tahun 2013; dengan demikian permohonan merek merek



GRAND LUXE

diajukan atas dasar itikad baik untuk melindungi jenis barang sejenis dan yang sama dengan merek





GRAND

daftar nomor IDM000069811.

Berdasarkan hal tersebut, perbedaan kedua merek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.A.1 sebagai berikut:

TABEL 4.A.1

Perbedaan Merek Grand Luxe + Lukisan dengan Temond Luxe + Lukisan

Keterangan	Merek pemohon banding	Merek yang menjadi dasar penolak
Etiket Merek		
Kelas	21	11
Jenis Barang	perkakas-perkakas dan wadah-wadah serta barang-barang pecah belah untuk keperluan dapur yaitu : mangkuk, gelas, piring, periuk, teko, cangkir, cawan, mangkuk keramik, gelas keramik, botol...	Instalasi penyediaan air, tangki air, bak air.

Putusan:


Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.

2. Sengketa Permohonan Banding Ditolak

Posisi kasus:

Permohonan pendaftaran merek BLOCK BUDDIES ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Blox Buddies Lukisan milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis. Atas penolakan tersebut pemohon mengajukan permohonan banding. Namun, permohonan banding tersebut ditolak oleh komisi banding merek karena komisi banding berpendapat bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya yang mempunyai persamaan atau kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut dimana hal tersebut dimiliki oleh para pihak yang berlainan sehingga hal tersebut relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun persamaan antara kedua merek tersebut dapat dilihat pada tabel 4.A.2 sebagai berikut:

Keterangan	Merek Pemohon Banding	Merek yang menjadi dasar penolak
Etiket Merek	BLOCK BUDDIES	
Kelas	28	28
Jenis Barang	Mainan, permainan dan alat-alatnya. (Toys, games and playthings.)	mainan (toys); permainan-permainan (games); alat permainan

Putusan :

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

B. Sengketa Atas Putusan Banding

Contoh sengketa atas putusan banding terhadap Putusan Komisi Banding Merek No. 247/KBM/HKI/2017 yang menolak permohonan banding atas merek RJSTEEL nomor agenda D102014058343 kelas 6, antara PT. Mitra Angkasa Sejahtera sebagai Penggugat dengan Komisi Banding Merek sebagai Tergugat.

Posisi kasus :

Penggugat bahwa Putusan Komisi Banding Merek No. 247/KBM/HKI/2017 terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek dan merek RJSTEEL milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RJS milik Ardyanto Widjaja dengan nomor pendaftaran IDM000535883.

Putusan :

Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.


C. Sengketa Gugatan Pembatalan

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. Contoh sengketa gugatan pembatalan terhadap merek **LEXUS** terdaftar dengan nomor IDM000468830 kelas 11 atas nama Marzuki Tan untuk jenis barang : *Barang-barang sanitary seperti wasthapel, closet, bathtub, bak cuci piring, watetub.*


antara TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) sebagai Penggugat dengan MARZUKI TAN, sebagai Tergugat.

Posisi Kasus :

Penggugat mempunyai beberapa merek terdaftar diantaranya merek  nomor pendaftaran IDM000442766 kelas 12 untuk

melindungi jenis barang : *Kendaraan, alat untuk bergerak di darat, udara dan air, motor dan mesin untuk kendaraan di darat, komponen kopling dan transmisi untuk kendaraan di darat, kendaraan dengan ban masif.* dan


Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek **LEXUS** milik Tergugat

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 

milik Penggugat, merek **LEXUS** milik Tergugat beriktikad tidak baik,

dan merek  milik Penggugat merupakan merek terkenal.


Penggugat meminta agar pengadilan niaga untuk membatalkan merek **LEXUS** terdaftar dengan nomor IDM000468830 kelas 11 atas nama Tergugat.

Keterangan	Merek Milik Penggugat	Merek Milik Tergugat
Etiket Merek		LEXUS
Nomor Pendaftaran	IDM000442766	IDM000468830
Kelas	12	11

Putusan:


- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.
2. Contoh sengketa gugatan pembatalan terhadap merek VANS terdaftar dengan daftar nomor IDM000113990 kelas 18, IDM000108582 kelas 25, IDM000188574 kelas 25, IDM000135960 kelas 25, IDM000135962 kelas 25 atas nama KIM SUM SOO.
antara VANS INC, sebagai Penggugat dengan KIM SUM SOO, sebagai Tergugat.

Posisi Kasus :

Penggugat mempunyai beberapa pendaftaran merek di Indonesia, salah satunya merek  nomor daftar IDM000049079 kelas 25 untuk jenis


barang: *KOPIAH, TOPI-TOPI* dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek VANS milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek VANS milik Penggugat, merek VANS milik Tergugat beriktikad tidak baik, dan merek VANS milik Penggugat merupakan merek terkenal. Penggugat meminta agar pengadilan niaga untuk membatalkan merek VANS terdaftar atas nama Tergugat.

Putusan :

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.
3. Contoh sengketa gugatan pembatalan terhadap merek  terdaftar dengan nomor IDM000388240 kelas 16 atas nama RICHARD LITYO untuk jenis barang : *Map-map, clear holder, odner, binder, dokumen keeper, map L, business file, alat pelobang kertas, alat penghancur kertas, tempat pensil, penjepit kertas, serutan pensil, stapler, staples, isi stapler, isi staples, stempel.*

antara SHENZEN COMIX GROUP CO.,LTD., sebagai Penggugat dengan RICHARD LITYO, sebagai Tergugat.

Posisi Kasus :

Penggugat mempunyai permohonan pendaftaran merek  nomor agenda D002017027805 kelas 2 untuk jenis barang: *Bahan pewarna; zat pewarna; tinta ukir; cartridge toner terisi; cartridge tinta, terisi, untuk printer; pigmen; pasta printer (tinta); tinta printer; cartridge toner, terisi, untuk printer inkjet; toner untuk mesin fotokopi. dan 16 untuk melindungi jenis barang : Number tools (alat bantu untuk belajar mengenal angka); kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; sarung dari karet yang dikenakan hanya pada bagian ujung jari (rubber finger tips) (keperluan kantor) ; lapisan tipis plastik berperekat yang digunakan untuk meletakkan gambar; rak file dokumen; klip pengikat; pisau kertas (pemotong) (keperluan kantor) ; map untuk kertas; sampul (alat tulis-menulis); buku manual (buku panduan); tempat kartu bisnis desktop; album foto; kotak file ; kantong plastik dengan ritsleting yang digunakan untuk menyimpan alat tulis-menulis atau kertas; kotak pena; (tempat) file yang dapat dilebarkan (alat tulis-menulis); penjilid halaman lepas ; pegangan untuk menulis; kantong untuk melindungi file; pembatas indeks; kantong kartu (plastik); map presentasi; stapler untuk kertas ; alat pembolong (keperluan kantor); penyekat file ; penahan buku; tempat pensil; klip pengikat dengan ekor panjang (long tail binder clip) ; penjepit kertas ; paku payung ; lem untuk kegunaan kantor; batang lem untuk keperluan tulis-menulis atau rumah tangga; rautan untuk pensil mekanis; penghapus karet ; penggaris untuk membuat konsep ; buku catatan; kertas duplikasi ; buku catatan dengan penutup kertas; buku catatan dengan penutup kulit; bloknot berperekat; bloknot (legal pad); kertas mengirim faksimili; kertas kasir; pena ; pena ballpoint; pena baja ; stabilo; pena rol (roller pen) ; pena untuk menandai (alat tulis-menulis); spidol papan tulis ; pena untuk melukis; pensil; pensil warna; selotip; plester plastik; lem penyegel; pita penutup; pita perekat dua sisi ; pita perekat untuk keperluan tulis menu lis; lem busa ; otomat pita; penghancur kertas untuk kegunaan kantor; mesin penjilid buku untuk kegunaan kantor; alat pelaminasi; pita mesin tik; lembaran kehadiran; papan untuk menulis; papan tulis; papan*

komposisi (alat tulis-menulis); rangka papan tulis ; penyokong papan tulis putih (alat bantu pengajaran); papan untuk menulis yang digunakan untuk murid; papan kertas ; kertas ; barang cetakan; bahan penjilidan buku; alat tulis-menulis; map-map; clear holder; binder (alat tulis-menulis); map L; business file; map file ; staples; segel atau stempel (alat tulis-menulis); tinta stempel; bantalan stempel; alat pemotong kertas (keperluan kantor); bahan-bahan untuk seniman; bahan-bahan pengepakan; publikasi tercetak; alat tulis; sampul; kertas pembungkus; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik untuk pengepakan (tidak termasuk di kelas lain); kertas fotokopi (alat tulis-menulis); buku tulis atau gambar; pisau kertas (pemotong) (keperluan kantor); file dokumen (alat tulis-menulis) dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek **COMIX** milik Tergugat mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek **COMIX** milik Penggugat, merek **COMIX** milik Tergugat beriktikad tidak baik, dan merek

COMIX milik Penggugat merupakan merek terkenal. Penggugat

meminta agar pengadilan niaga untuk membatalkan merek merek **COMIX** terdaftar dengan nomor IDM000388240 kelas 16 atas nama Tergugat.

Putusan :

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

D. Sengketa Gugatan Penghapusan

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Contoh sengketa penghapusan yang diajukan pihak ketiga terhadap merek


K-FEE

dengan nomor IDM000359820 atas nama PT. AGEL

LANGGENG Kelas Barang 30 untuk jenis barang *Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, mostard, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk.*

antara K-Fee SYSTEM GmbH sebagai Penggugat dengan PT. AGEL LANGGENG sebagai Tergugat.

Posisi Kasus :

Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek  nomor agenda D002015016788 kelas 30 untuk melindungi jenis barang : *Kopi; teh; kakao; gula; kopi buatan; kue; kembang gula; es konsumsi; pemanis alami, khususnya taumatin; sediaan untuk membuat es konsumsi; teh buah dan teh herbal, bukan untuk keperluan medis; coklat, produk coklat; minuman kopi, minuman teh, minuman teh buah, minuman berbahan dasar kakao; minuman coklat; minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh dan minuman berbahan dasar kakao; minuman bubuk yang mengandung kafein, kakao dan/atau coklat; krim nugat dan kacang, pasta kacang dan coklat.* dan Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek

K-FEE

dengan nomor IDM000359820 kelas 30 atas nama

Tergugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya. Penggugat meminta agar pengadilan niaga menghapus merek

K-FEE

milik Tergugat dari Berita Resmi Merek karena merek



tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya.

Putusan :

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga) : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.
- c. Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung) : Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT AGEL LANGGENG tersebut.

E. Sengketa Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis

Sengketa tindak pidana pelanggaran merek dan indikasi geografis yang ditangani oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek, misalnya memberikan keterangan ahli di Penyidikan atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak Atas Merek yang dilanggar	Etiket Merek	Bukti Pelanggaran Merek
1.	Merek WaKai+LOGO daftar nomor IDM000556943 untuk jenis barang Sepatu, Alas kaki, Sandal di kelas 25 atas nama PT Metrox Lifestyle		



Kasus Posisi :

PT Metrox Lifestyle (Pelapor) mempunyai merek **wakai** ライフスタイル daftar nomor IDM000556943 di kelas 25. Terlapor tanpa hak menggunakan merek **wakai** ライフスタイル daftar nomor IDM000556943 kelas 25 atas nama PT Metrox Lifestyle (Pelapor) yang memproduksi jenis barang sepatu sehingga Terlapor diadukan oleh Pelapor atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penyidik meminta keterangan ahli di bidang merek dalam tingkat Penyidikan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tersebut.

2. LOGO NIKE LOGO = Swoosh daftar nomor IDMo00237539 untuk jenis barang **alas kaki, termasuk sepatu, sepatu boot, sepatu olah raga, kaos kaki, kaos kaki panjang...** di kelas 25 atas nama Nike Innovate C.V.



Kasus Posisi :

Nike Innovate C.V. (Pelapor) mempunyai merek  daftar nomor IDM000237539 di kelas 25. Terlapor tanpa hak menggunakan merek  daftar nomor IDM000237539 kelas 25 atas nama Nike Innovate C.V. (Pelapor) yang memproduksi untuk jenis barang sepatu sehingga Terlapor diadukan oleh Pelapor atas dugaantindak pidana pelanggaran merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penyidik meminta keterangan ahli di bidang merek dalam tingkat Penyidikan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tersebut.

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis berfungsi sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli terkait dapat atau tidaknya suatu perbuatan hukum dikategorikan sebagai pelanggaran pidana terkait hak atas merek terdaftar.



BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan Pelindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Cara dan langkah yang dilakukan dalam Pelindungan hukum di bidang merek adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu merek dan indikasi geografis yang bisa mendapatkan Pelindungan hukum dari negara merupakan merek dan indikasi geografis yang telah terdaftar. Pelindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan cara upaya preventif dan represif.

Upaya secara preventif dari Negara untuk memberikan Pelindungan hukum atas merek dan indikasi geografis diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan upaya secara represif dari Negara memberikan Pelindungan hukum atas merek dan indikasi geografis memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi suatu permasalahan di bidang merek.

B. Saran

Para pembelajar diharapkan dapat menggali konsep pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek dari berbagai sumber lain dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek.



DAFTAR PUSTAKA

Bainbridge, David, *Intellectual Property*, Fifth Edition, England: Person Education Limited. 2002.

Budi Maulana, Insan. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997

Dianggoro, Wiratmo, *Pembaharuan UU Merek Dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*. Artikel Pada Jurnal Hukum Bisnis. Volume 2. 1997.

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2003

Durianto, Darmadi Sugiarto dan Tony Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Jakarta: Gramedia Utama Pustaka. 2001.

Harahap, Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. 1996.

Haryono.Januari. *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Ilmiah Civis, Vol. 2, No. 1. 2012.

Indriyanto, Agung dan Iرنie Mela Yustina. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.

Janed, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2015.

Jr, Lope R. Manuel. *Territoriality at the Crossroads of International Trademark Law*, Order No. MR45076. University of Toronto: ProQuest Dissertations Publishing. 2008.

Manan,Abdul, *Aspek -Apek Pengubah Hukum*, Jakarta:Kencana. 2005.

Margono, Suyud, dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarna Indonesia. 2002.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT.Sinar Grafika. 1995.

Mirfa, Enny. *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 1.

Petrović, V.ukašin. *The Scope of Trade Mark as a Subjective Right in the European Union Law.*” TEME: Casopis Za Društvene Nauke 41, no. 1. 2017.

Philip, Jeremi, *Trade Mark Law, A Practical Anatomy*, New York:Oxford University Press. 2003.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Sen, B. *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*. The Hague: Martinus Nijhoff. 1965.

Slamet Kurnia, Titon. *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Bandung: PT. Alumni. 2011.

Soetijarto, *Hukum Milik Perindustrian*, Jakarta: Liberty. 1981.

Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.

Sugiono, Dedy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions in the Protection of Well-Known Marks, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

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

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek.

Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PELAYANAN HUKUM MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SERTA FASILITASI KOMISI BANDING MEREK

Teknis Substantif Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek

Pelindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan Pelindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Cara dan langkah yang dilakukan dalam Pelindungan hukum di bidang merek adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Upaya secara preventif dari Negara untuk memberikan Pelindungan hukum atas merek dan indikasi geografis diatur dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan upaya secara represif dari Negara memberikan Pelindungan hukum atas merek dan indikasi geografis memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi suatu permasalahan di bidang merek.



BPSDM Hukum dan HAM

Jalan Raya Gandul No. 4 Gandul, Cinere

www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-6869-14-7



9 786236 869147