

# **JURNAL** **KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisi Terhadap Penyehatan Perusahaan Melalui PKPU Yang Berkeadilan</b>	<b>91-104</b>
<b>LINTJE ANNA MARPAUNG</b>	<b>Analisis Yuridis Sumberdaya Alam Dalam Rangka Pembangunan Kawasan Wisata Teluk Kiluan Berbasis Kearifan Lokal</b>	<b>105-111</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Implementasi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Studi di Kota Bandar Lampung)</b>	<b>112-122</b>
<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wanita Dalam Perdagangan Narkotika (Studi Putusan No reg. 533 / Pid.Sus / 2013 / PN.TK)</b>	<b>123-138</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015 /PA.Tnk)</b>	<b>139-150</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Analisis Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)</b>	<b>151-166</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Fungsi Pengawasan Komisi II DPRD Di Bidang Pendidikan (Studi pada DPRD Kota Metro)</b>	<b>167-181</b>

# **KEADILAN PROGRESIF**

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB  
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.**

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)**

**Alamat Redaksi:  
Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK TERDAFTAR SEBAGAI  
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
Provinsi Lampung)**

**Herlina Ratna SN**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

*ABSTRACT*

Email: [lina\\_81ku@yahoo.co.id](mailto:lina_81ku@yahoo.co.id)

*Protection of Intellectual Property Rights (IPR) is a step forward for the nation of Indonesia who in 2020 entered the era of the free market. One of the intellectual property rights which requires a person to register are trademarks. The problem in this research is how the legal effect of the mark registered as intellectual property rights? The method used is a normative juridical approach, the source of the data obtained from the library. Secondary data types Data collected by literature study further in qualitative analysis. The results showed the legal effect on the Registrant's brand as an intellectual property rights owner Getting rights to the brand, gain the protection of a registered trademark infringement and filed both civil and criminal. Suggested to the Directorate General of Intellectual Property Rights Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights Lampung to disseminate the importance of trademark registration for legal protection to trademark holders.*

*Keywords: Legal Protection, Trademark, Intellectual Property Rights.*

## **I. PENDAHULUAN**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan langkah maju bagi Bangsa Indonesia yang pada Tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya orang/perusahaan luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk/karya ciptaannya ke luar

negeri secara bebas. Sudah selayaknyalah produk-produk ataupun karya-karya lainnya yang merupakan HKI dan sudah beredar dalam pasar global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. (Iswi Hariyani. 2010: 8-9).

HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang

---

teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.

Pengelompokkan HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan: Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan global.

Hak-hak yang timbul dari hubungan hak kekayaan intelektual ini, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkan nya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek. (Budi Santoso, 2009: 5-7)

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan

salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan.

Salah satu contoh HKI yang harus dilindungi ialah merek. Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai inti bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Apabila dilihat dari sudut produsen, merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. (M. Yahya Harahap, 2009: 11)

Selanjutnya dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli, apabila suatu produk tidak mempunyai merek maka tentu saja produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk tentu memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang. Perlindungan merek secara khusus diperlukan mengingat merek sebagai sarana identifikasi individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat “jiwa” suatu bisnis, sangat bernilai dilihat dari berbagai aspek.

---

(Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2001: 27).

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemilikinya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemilikinya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung, yang diajukan pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Per mohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih

tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 menentukan per mohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah tahap ini selesai maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya. Berdasarkan uraian di atas



---

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum atas merek terdaftar sebagai hak atas kekayaan intelektual?

## II. PEMBAHASAN

### Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan HKI dapat dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem perlindungan deklaratif dan sistem perlindungan konstitutif. Penjelasan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Sistem perlindungan deklaratif

Sistem perlindungan deklaratif yaitu suatu sistem di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.

#### b. Sistem perlindungan konstitutif

Sistem perlindungan konstitutif yaitu pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan

perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Sistem perlindungan konstitutif mulai digunakan di Indonesia sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2001: 29).

Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa sistem perlindungan konstitutif dapat menjamin kepastian hukum yang disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan selain memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas pada Pengadilan Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah ditetapkan, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui PTUN, bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakannya sebagai

---

pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

Adanya globalisasi pasar yang semakin cepat serta dukungan transportasi serta komunikasi yang canggih maka tatanan dan praktek niaga membutuhkan perhatian yang besar. Sebab dengan perluasan pasar seperti itu, dunia industri dan niaga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap Merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut maka aturan-aturan merek di Indonesia harus kembali mengalami perubahan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi iklim perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

### **Sertifikat Merek**

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dandalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Sertifikat merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10;
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan

Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2001: 77).

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Merek yang telah terdaftar dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun selama masih digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3

---

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2001: 78).

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Per mohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas. Per panjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa perlindungan hukum terhadap merek bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan ganti rugi. Jangka waktu perlindungan atas hak merek selama 10 tahun secara limitatif dengan waktu tertentu yang terhitung sejak tanggal penerimaan.



---

Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual biasanya akan dicatat dalam Daftar Umum dan diumumkan dalam Berita Resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran hak atas kekayaan intelektual ter maksud.

Hak merek dalam hal konsep kekayaan dapat pula dialihkan kepada yang berhak atas merek tersebut. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan kepada perorangan atau kepada badan hukum melalui pewarisan, wasiat, hibah, Perjanjian tertulis serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak atas merek dapat diberikan kepada pihak lain oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang didalamnya memuat pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Jika hal ini dilanggar, maka pengguna merek tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Pemegang hak merek atau penerima lisensi Dalam hal penyelesaian hukum apabila terjadi sengketa, dapat mengugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan, menjual, memproduksi barang yang diberi hak merek tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur hukum

yaitu melalui hukum perdata berupa tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan pemakaian, penjualan, peredaran, produksi dan perdagangan barang dan/atau jasa yang diberi hak merek.

### **Akibat Hukum atas Merek Terdaftar Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung**

Perlindungan HKI dapat dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu sistem perlindungan deklaratif dan sistem perlindungan konstitutif. Penjelasan kedua sistem tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sistem perlindungan deklaratif  
Sistem perlindungan deklaratif yaitu suatu sistem di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.
- b. Sistem perlindungan konstitutif  
Sistem perlindungan konstitutif yaitu pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran an negara tidak akan memberikan

---

hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Sistem perlindungan konstitutif mulai digunakan di Indonesia sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. (Harsono Adisumarto, 1990: 19-20)

Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatmawati, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung maka diketahui bahwa akibat hukum atas Pendaftaran merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Lampung adalah sebagai berikut:

### **1. Pemilik Mendapatkan Hak Atas Merek**

Menurut penjelasan Fatmawati, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung maka diketahui bahwa dengan

didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek

---

terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

## **2. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar**

Melalui pendaftaran merek maka pemilik hak merek mendapat perlindungan atas pelanggaran merek terdaftar. Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya.

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sesuai Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggar nya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Perlindungan hukum juga diberikan sesuai denganketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi an hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorang an tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti ke rugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga men cantum kan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang

---

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 93, memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, di ancam dengan pelanggaran.

Pemilik hak merek dapat menempuh gugatan secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi di sini dapat berupa ganti rugi materiil dan

ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatmawati, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung maka diketahui bahwa Hakim selama masih dalam pemeriksaan, dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak. Putusan sela hakim tersebut dilakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/penggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau

---

jasa sejenis yang diproduksi dan/atau di perdagangkan dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 90 ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 91 ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatmawati, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung maka diketahui bahwa ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi;

(a) Penggunaan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(b) Penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(c) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) ini diberikan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal tersebut dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 93 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi



---

hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Perlindungan merek ditinjau dari sifat perlindungannya di kelompokkan sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum.

Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjut nya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran *merek (filling date)* yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/ badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu. Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat penting yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek ialah adanya daya pembeda

(*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, Pasal 5 UU Merek menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum/kesusilaan dan ketertiban umum
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. telah menjadi milik umum; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 tersebut harus ditambah persyaratan yang ditentukan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

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

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) UU Merek menambahkan lagi bahwa pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Merek (Kantor Merek) apabila merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan

---

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Unsur paling penting dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 9a UU Merek tersebut di muka ialah persamaan pada keseluruhan, persamaan pada pokoknya dan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu, serta merek terkenal. Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan ajaran doktrin *entirely similar* atau sama keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang diminta untuk pendaftarannya *copy* atau reproduksi merek orang lain. Agar suatu merek dapat disebut sebagai *copy* atau reproduksi merek orang lain sehingga dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) ada persamaan elemen secara keseluruhan;
- 2) persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa;
- 3) persamaan wilayah dan segmen pasar;
- 4) persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan
- 5) persamaan cara pemeliharaan.

Suatu merek dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain ditentukan berdasarkan patokan yang lebih lentur dibanding dengan doktrin

*entirely similar*. Persamaan ini pada pokoknya dianggap berwujud apabila merek tersebut memiliki kemiripan atau serupa (*identical*), hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain. Kemiripan tersebut dapat didasarkan pada:

- 1) kemiripan persamaan gambar;
- 2) hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna, atau bunyi;
- 3) faktor yang paling penting dalam doktrin ini, pemakaian merek menimbulkan kebingungan (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat/ konsumen. Seolah-olah merek tersebut dianggap sama sumber produksi dari sumber asal geografis dengan barang milik orang lain (*likelihood confusion*).

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Merek yang dimaksud 'sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang lain ialah adanya kesan yang sama, antara lain, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) (merek terkenal) dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 6 ayat (2) tersebut belum ada.

Apabila permohonan pendaftaran merek sudah memenuhi persyaratan formalitas, persyaratan substantif, masa pengumuman, maka dapat diberikan sertifikat merek dan kemudian didaftarkan dalam daftar umum merek. Setelah diterimanya Sertifikat Merek dan

---

didaftarkanya merek yang bersangkutan di dalam Daftar Umum Merek maka pemilik merek terdaftar tersebut memiliki hak eksklusif tersebut dapat berupa hak menikmati secara eksklusif untuk mengeksploitasi keuntungan. Dengan demikian, perlindungan merek diberikan kepada pemelik merek terdaftar. Namun demikian, dimungkinkan pula perlindungan terhadap merek tidak terdaftar dengan syarat bahwa merek tersebut termasuk dalam kategori merek terkenal.

Berdasarkan uraian di muka, maka jelaslah bahwa pemilik merek terkenal akan memperoleh perlindungan hukum secara preventif dengan adanya berbagai persyaratan per mohonan pendaftaran merek tersebut. Mekanisme perlindungan merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut dapat juga ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal. Dalam UU Undang-Undang Merek mekanisme perlindungan merek atas inisiatif pemilik merek dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) yang apabila disimpulkan menyatakan bahwa pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan dalam Pasal 4, 5, dan 6 setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal

## **2. Perlindungan Represif**

Perlindungan hukum represif yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak merek (termasuk merek terkenal) Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

Pasal 76 ayat (1) UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Dengan demikian, Pasal 27 tersebut membatasi pelanggaran merek hanya terhadap barang atau jasa sejenis saja. Gugatan tersebut menurut Pasal 76 ayat (2) harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Selanjutnya, menurut Pasal 78 UU Merek, atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Disamping itu, Pasal 78 ayat (2) UU Merek menentukan, dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemilik merek selain mempunyai hak melakukan gugatan perdata juga dapat pula menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perlindungan hukum lainnya ialah berdasarkan ketentuan hukum pidana.

Perlindungan merek terkenal diberikan mengingat dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu kepentingan pemilik merek dan kepentingan konsumen sebagai bagian perlindungan hukum terhadap persaingan curang. Tidak ada definisi pasti dari merek terkenal, namun di dunia ada beberapa kriteria merek terkenal yang telah disepakati, antara lain: derajat pengenalan atau pengakuan atas merek; luas dan lamanya penggunaan merek; luas dan lamanya pengiklanan dan promosi; sejauhmana merek tersebut dikenal, digunakan, diiklankan, didaftarkan dan dipertahankan dalam wilayah tertentu baik secara lokal, regional atau internasional; derajat daya beda merek; derajat eksklusifitas merek; sifat dari barang atau jasa dan jalur perdagangannya; derajat reputasi merek sebagai lambang mutu; dan nilai komersial dari merek.

Sesuai dengan teori tujuan hukum maka pendaftaran merek memenuhi tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan bagi pemegang hak merek apabila mereknya dilanggar oleh pihak lain, kemanfaatan merek sebagai pembeda produk yang dihasilkan dalam usaha atau perdagangan. Kepastian hukum dengan adanya dasar hukum gugatan secara perdata maupun pidana apabila hak merek dilanggar oleh pihak lain. Hak merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual melindungi kepemilikan nya sekaligus melindungi hasil kemampuan intelektual seseorang atau dengan kata lain melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi dari suatu merek terdaftar.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun, sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat

diperpanjang. Fungsi merek bagi pemegang hak merek adalah menunjukkan barang/jasa yang dihasilkan, sebagai jaminan atas mutu barangnya dan tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya.

### III. P E N U T U P

Akibat hukum atas Pendaftar an merek sebagai hak atas kekayaan intelektual pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Lampung adalah pemilik Mendapatkan hak atas merek, mendapatkan perlindungan atas pelanggaran merek terdaftar dan dapat mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak merek. Disarankan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek untuk perlindungan hukum kepada pemegang merek sehingga para pemilik merek akan meningkat kesadarannya untuk mendaftarkan merek yang digunakannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Budi Santoso. *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang 2009.
- Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Iswi Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 8-9.
- M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009, hlm. 11
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Himpunan Keputusan Merek Dagang*. Alumni, Bandung. 2001.

---

**B. PERATURAN                      PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961  
Tentang Merek Perusahaan dan  
Merek Perniagaan.

Undang Nomor 19 Tahun 1992 *Jo* Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2001  
Tentang Merek,



Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

